INDICE

Pág.

PRESENTACION 7

CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

por JORGE KORS

1. Impacto de la Ley 24.481 y el Acuerdo Sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC). 1
1.1. Exposición del tema 1
1.2. El trámite de la ley 2
a) Elementos subjetivos 3
b) Elementos objetivos 4
c) Jurisprudencia de nuestros tribunales 5
2. Objetivos de la investigación y metodología 5
3. Estadística temática de los fallos sobre patentes de invención 6

CAPITULO II

PATENTES DE REVÁLIDA

por ANDRÉS MONCAYO VON HASE

1. Origen y concepto: la antigua ley de patentes 111, el Tratado de Montevideo de 1889 y el Convenio de París 9
2. La Ley de Patentes de 1995 y las patentes de reválida 10
3. El caso "Unilever" ante la Corte Suprema 12
3.1. Los hechos 12
3.2. Opinión del Procurador Fiscal en el caso "Unilever" 14
3.3. El fallo de la Corte Suprema 17

Pág.

4. La situación de las patentes de reválida en la actualidad: su derogación 21
5. Reseña de jurisprudencia 27
5.1. Fallos de la sala I 27
a) "F. Hoffman La Roche AG c. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente" (Causa: 5774/98)
5.2. Fallos de la sala II 32
a) "Gobierno de Estados Unidos de América c. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ Denegatoria de Patente" (Causa: 975/99)
5.3 Fallos de la sala III 39
a) "Unilever Nv c. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ Denegatoria de Patente" (Causa N° 1412/97): Patentes. Reválida.

CAPITULO III

EL PLAZO DE DURACIÓN DE LAS PATENTES: PRÓRROGA DE LA PROTECCIÓN A VEINTE AÑOS

por LUIS MARIANO GENOVESI

1. La duración del plazo de protección de las patentes bajo las leyes 111 y 24.481 49
1.1. Normas transitorias respecto a la duración de las patentes concedidas o solicitadas bajo la ley 111 luego de la entrada en vigor de la ley 24.481 49
2. La prórroga del vencimiento de las patentes concedidas bajo la ley 111 51
2.1. Los pedidos de medidas cautelares 53
a) La primera decisión definitiva: el caso "Pirelli" de la sala III 53
b) La jurisprudencia de la sala II 59
c) La opinión de la sala I en "Karl Thomae" 61
2.2. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Karl Thomae" 62
a) El dictamen del procurador general 62
b) La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 63
b.1) El voto de la mayoría 63
b.2) El voto del doctor Bossert 66
b.3) La disidencia de los doctores Boggiano y López 66
b.4) La disidencia del doctor Petracchi 68

Pág.

2.3. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Pirelli" 69
a) El voto de la mayoría 70
b) El voto del doctor Bossert 70
c) El voto en disidencia 71
3. La duración de las patentes solicitadas bajo la vigencia de la ley 111 y concedidas ya entrada en vigor la ley 24.481 71
3.1. La opinión de la sala II 72
3.2. La opinión de la sala I 74
3.3. La opinión de la sala III 75
4. Las constataciones y conclusiones del Organo de Apelación de la Organización Mundial de Comercio con relación a los arts. 33, 65 y 70 del Acuerdo ADPIC. Su contraste con las sentencias argentinas 75
5. Conclusiones 80
6. Reseña de jurisprudencia .....
6.1. Fallos de la sala I 81
a) "Dr. Karl Thomae Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung c. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ Denegatoria de Patente", Causa N° 1897/97, 17 de junio de 1997. 81
b) "F. Hoffman La Roche c. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ Denegatoria de Patente", Causa N° 1897/97, 17 de junio de 1999. 82
c) "Novartis AG c. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ Denegatoria de Patente". Causa: 2576/1999, del 8 de agosto de 2000 87
d) "Mult T Lock c. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ Denegatoria de Patente", Causa: 5395/1999, 20 de septiembre de 2000 88
6.2. Fallos de la sala II 90
a) "National Research Council of Canada c. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ Denegatoria de Patente", causa N° 22.424/96, 1 de octubre de 1998. 90
b) "Basf Aktiengesellschaft c. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ Denegatoria de Patente", Causa 257/97, 8 de octubre de 1998 ... 91
c) "Genetics Institute Inc. c. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de Patente, causa N° 4405/97, del 6 de abril de 1999. 92
6.3. Fallos de la sala III 94
a) "Pirelli SPA c. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ Denegatoria de Patente", causa N° 21932/96, del 11 de agosto de 1998 .. 94
b) "Sterling Winthrop Inc. c. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/Denegatoria de Patente", causa N° 2453/97, del 3 de junio de 1999. 96
c) "Ishihara Sangyo Kaisha Ltd. c. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ Denegatoria de Patente", causa N° 2360/97, del 23 de noviembre de 2000 97

Pág.

CAPITULO IV

La mayor protección bajo el Acuerdo sobre los ADPIC (artículo 70.7)

por JORGE KORS

1. Antecedentes 99
1.1. Disposiciones transitorias en el Acuerdo de los ADPIC. 99
1.2. Período de transición en las disposiciones de la ley argentina .. 100
1.3. Disposiciones del decreto reglamentario 101
1.4. La mayor protección prevista en el acuerdo de los ADPIC: arts. 70.7 y 70.8 101
2. Planteo de la cuestión 102
3. Jurisprudencia de las distintas Salas de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Capital Federal 103
3.1. Antecedentes 103
3.2. Fallos de la sala I 103
3.3. Jurisprudencia de la sala II 106
3.4. Jurisprudencia de la sala III 111
4. Fundamentos de los fallos de cada una de las salas de la Cámara de Apelaciones respecto del artículo 70.7 de ADPIC 114
4.1. Fundamentos de la sala I 114
4.2. Fundamentos de la sala II 115
4.3. Fundamentos de la sala III 116
5. Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. La doctrina del fallo "Pfizer" 117
5.1. Antecedentes 117
5.2. Resolución de Primera Instancia 117
5.3. Segunda Instancia 118
5.4. El fallo de la Corte Suprema 118
5.5. Cuestiones y normas en debate 118
5.6. Fundamentos del fallo 118

CAPITULO V

Nulidad y Caducidad

por NICOLAS HERMIDA
CON LA COLABORACIÓN DE ANDRES MONCAYO VON HASE

1. La importancia del régimen de las nulidades de patentes en el sistema argentino 123

Pág.

2. Nulidad de patentes. Principios Generales 126
2.1. Presunción de validez de la patente concedida. Alcances 127
3. Causales de nulidad en la ley de patentes 128
3.1 Nulidad por defecto legal 128
3.2 Nulidad por exclusión de materia patentable o prohibida por la ley. 129
3.3. Nulidad por insuficiencia en la descripción del invento 129
3.4 Nulidad por otras causales. Requisitos subjetivos de patentabilidad 129
4. Nulidad. Plazo de prescripción de la acción 130
5. Nulidad de solicitudes de patentes 130
6. Caducidad por mora en el pago de anualidades (art. 62 inc. c de la LP) .. 132
7. Reseña de jurisprudencia 132
7.1. "Reidy Roberto GabrielM c. Escobar Aldo Antonio s/ nulidad de patente" (Causa Nº 8925/01) .....
7.2. "Benítez Héctor Pedro c. Gaya Miguel y otro s/ cese de uso de modelos y diseños. Daños y perjuicios" (Causa Nº 50.903/95) .....
7.3. "Premix SRL c. Inteldesign SA s/nulidad modelos y diseños" (Causa Nº 3065/97) .....
7.4. "Terax S.A. c. Koniklijke Philips Electronics NV s/ nulidad de patente" (Causa Nº 14.170/03) .....

CAPÍTULO VI

Biotecnología

por VANESA LOWENSTEIN

1. Introducción 137
2. Biotecnología 138
3. La biotecnología y el sistema de patentes de invención 139
4. Jurisprudencia: "Consejo Superior de Investigaciones c. INPI s/ Denegatoria de Patente" 142
4.1 Relato del caso. Hechos 142
4.2 Análisis del caso 143
4.3 Comentarios al Fallo 145
a) Normativa internacional 145
a.1. Examen del artículo 27.3 b) del ADPIC. Terminología 145
a.2. Examen del artículo 28 del ADPIC. Terminología 147
5. Directrices sobre patentamiento 148
6. Comentarios finales 150

Pág.

CAPITULO VII

MEDIDAS CAUTELARES

por LUIS MARIANO GENOVESI y JORGE KORS

1. La jurisprudencia de la Cámara Federal para la concesión de medidas cautelares por infracciones a las patentes de invención hasta la sanción de la ley 25.589 153

2. Jurisprudencia en materia de incidente de explotación 153

3. Jurisprudencia sobre medidas cautelares innovativas 154

4. Reseñas de jurisprudencia en materia de incidente de explotación y medidas cautelares innovativas 156

4.1. Jurisprudencia de la Sala I 156

4.2. Jurisprudencia de la Sala II 161

5. Corte Suprema de Justicia de la Nación: fallo referido a la concesión de medidas cautelares 164

6. La ley 25.859 modificatoria de la ley 24.481 en materia de medidas cautelares. Solución mutuamente acordada con los Estados Unidos de América en el marco de la Organización Mundial de Comercio .....

6.1. Introducción 165

6.2. Medidas provisionales en el Acuerdo ADPIC 165

a) Los principios generales 166

b) Medidas Cautelares 168

b)1. Nociones preliminares 168

b)2. Las medidas cautelares en la Ley de Patentes 24.481 169

6.3. La solución mutuamente aceptada entre Argentina y los Estados Unidos de América 170

6.4. Medidas cautelares 171

6.5. La ley 25.859 de modificación parcial de la ley de patentes. 172

a) El tratamiento de la ley 172

b) El estado de la jurisprudencia a la fecha de sanción de la ley ... 173

c) Las disposiciones de la Ley 25.859 173

c)1) Patentes de Procedimiento 174

c)2) Medidas Cautelares 174

c)3) Incidente de Explotación 175

c)4) Inversión de la carga de la prueba en las Patentes de Procedimiento 176

Pág.

7. Las condiciones de otorgamiento de las medidas cautelares de acuerdo con la ley modificatoria 176

8. Corolario 180

CAPITULO VIII

DERECHOS EXCLUSIVOS DE COMERCIALIZACIÓN

por NICOLAS HERMIDA

1. Concepto y utilidad 183

2. Reseña de jurisprudencia 184

2.1. "Gador S.A. c. INPI s/ nulidad de acto administrativo" (causa: 5455/98) .....

2.2 "Gador S.A. c. INPI s/ nulidad de acto administrativo" (causa: 5455/98). .....

CAPITULO IX

EL ROL DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC Y DE LA CONVENCIÓN DE VIENA EN LOS FALLOS "UNILEVER", "PFIZER" Y "KARL THOMAE"

por PABLO WEGBRAIT

El fallo "Unilever" 189

El fallo "Karl Thomae" 192

El fallo "Pfizer" 196

APÉNDICE DOCUMENTAL

1. Textos legislativos 203

1.1. Convenio de París 203

1.2. Acuerdos de los ADPIC 231

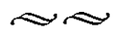
1.3. Ley de Patentes de Invención 24.481, t.o. decreto 260/96 269

1. 4. Reglamento de la ley de la Ley de Patentes 293

2. Disposiciones relevantes en materia de biotecnología de las directrices sobre patentamiento 315

3. Textos de los fallos "Unilever", "Karl Thomae" y "Pfizer" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; y Consejo Superior de Investigaciones Científicas de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial Federal, sala I 325

3.1. Unilever c. Instituto Nacional de la propiedad Industrial s/ denegatoria de patente 325

Pág.

3.2. Dr. Karl Thomae Gesellschaft Beschrankter Haftung c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial y otros s/denegatoria de patente 349
3.3. Pfizer Inc. c. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/denegatoria de patente 367
3.4. Consejo Superior de Investigaciones Científicas c. I.N.P.I. s/denegatoria de patente 391