

Artículo 37.- El pago de las tasas en caso de transferencia o cesión parcial de una patente o de una solicitud de patente corresponderá al titular, salvo acuerdo en contrario.

Artículo 38.- Cuando varios interesados solicitaren una patente, efectuaren una transferencia o realizaren un contrato de licencia, deberán manifestar expresamente si son copropietarios, condóminos o socios. Sin esta declaración no se otorgará el título ni se inscribirá la transferencia o contrato.

Sección III

Excepciones, alcance y agotamiento del derecho

Artículo 39.- El derecho que confiere una patente no alcanzará a los siguientes actos

- A) Los realizados en el ámbito privado y con fines no industriales o comerciales, siempre que no provocaren un perjuicio económico para el titular de la patente.
- B) La preparación de un medicamento para un paciente individual, bajo receta médica y elaborado con la dirección de un profesional habilitado.
- C) Entre otros, los casos de preparación de un medicamento bajo receta médica para un paciente individual, elaborado bajo dirección de un profesional habilitado.
- D) Los realizados exclusivamente con fines de experimentación, incluso preparatorios de una futura explotación comercial, realizados dentro del año anterior al vencimiento de la patente.
- E) Los realizados con fines de enseñanza o investigación científica o académica.
- F) La importación o introducción de pequeñas cantidades de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas.

Artículo 40.- El titular de la patente no podrá impedir que cualquier persona use, importe o comercialice de cualquier modo un producto patentado, después que el mismo ha sido puesto lícitamente en el comercio dentro del país o en el exterior por dicho titular o bien por un tercero con su consentimiento o legítimamente habilitado

No se considerarán puestos lícitamente en el mercado los productos o los procedimientos en infracción de derechos de propiedad intelectual (Parte III, Sección 4, del Acuerdo ADPIC de la Organización Mundial de Comercio).

Artículo 41.- El titular de la patente no podrá impedir los actos realizados, incluso sin divulgación, por terceros de buena fe, que a la fecha de presentación de la solicitud, o de prioridad en su caso, ya fabricasen en el país tal producto o utilizaren el procedimiento objeto de la invención, o hubieren hecho preparativos serios para llevar a cabo tal fabricación, uso o explotación.

Dichos actos podrán continuarse a efectos de atender las necesidades de la empresa, en la medida correspondiente a dichas necesidades y con respecto a los productos obtenidos.

Este derecho no será transferible sino con aquella parte de la empresa o de su activo intangible beneficiario del mismo.

Artículo 42.- Las invenciones comprendidas en monopolios autorizados a favor del Estado o de particulares son patentables. Su explotación industrial o comercial sólo podrá realizarse con el acuerdo del titular del monopolio o luego del cese del mismo.

Artículo 43.- Los derechos relativos a una solicitud presentada o una patente concedida pueden ser expropiados por el Estado de acuerdo con las normas pertinentes.

La expropiación puede limitarse al derecho de utilizar la solicitud o la patente para las necesidades del Estado.

Sección IV

Nulidad, caducidad y renuncia

Artículo 44. - Las patentes serán nulas:

- A) Cuando se hayan concedido en contravención a las condiciones y los requisitos de patentabilidad previstos en la presente ley.
- B) Cuando la descripción fuese incompleta o inexacta, no permitiendo delimitar el objeto de la invención.
- C) Cuando se reivindique materia no incluida en la solicitud inicial, de acuerdo con lo previsto en la presente ley.

Artículo 45. - No será válida la concesión de la patente a quien no tenía derecho a obtenerla

El reclamo podrá ser ejercido por quien pretenda ser el verdadero titular y prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión de la patente o a los tres años contados desde la fecha en que la invención comenzare a explotarse en el país, aplicándose el plazo que venza primero.

Artículo 46. - Cuando el reclamo sólo afecte total o parcialmente alguna reivindicación de la patente la decisión se limitará a la misma, debiendo precisarse sus alcances, cuando corresponda.

Artículo 47. - La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial será el órgano competente y su decisión podrá ser impugnada en la forma prevista por los artículos 317, siguientes y concordantes de la Constitución de la República.

Artículo 48. - Las patentes válidamente concedidas caducarán:

- A) Por haber expirado el plazo por el cual fue acordada.
- B) Por falta de pago de las anualidades en la forma y dentro de los plazos previstos en la presente ley.

Artículo 49. - El titular de una patente podrá, en cualquier tiempo, renunciar por escrito a la misma, totalmente o a una o más de sus reivindicaciones particulares.

La renuncia debidamente presentada surtirá efecto a partir de la fecha de su presentación

CAPITULO V

LICENCIAS Y OTROS USOS

Sección I

Licencias convencionales

Artículo 50. - El titular o solicitante de una patente podrá conceder licencias para la explotación del objeto de la misma, las que surtirán efecto frente a terceros a partir de su inscripción en el registro correspondiente.

Artículo 51. - Salvo estipulación en contrario, serán aplicables las siguientes normas:

- A) La licencia se extenderá a todos los actos de explotación o comercialización del objeto de la patente durante toda su vigencia, en todo el territorio del país y con respecto a cualquier aplicación de dicho objeto.
- B) El licenciatario no podrá ceder o transferir su licencia ni otorgar sublicencias.
- C) La licencia no será exclusiva, pudiendo el licenciante otorgar otras licencias para la explotación de la patente en el país o explotarla por sí mismo
- D) Sin perjuicio de las facultades otorgadas por el titular y ante la falta de iniciativa del mismo, el licenciatario podrá adoptar las medidas necesarias para la defensa de la patente

Artículo 52.- Prohibese establecer en las licencias contractuales, cláusulas o condiciones que produzcan un efecto negativo en la competencia, constituyan una competencia desleal, hagan posible un abuso por el titular del derecho patentado o de su posición dominante en el mercado.

Entre dichas cláusulas o condiciones corresponde señalar las que produzcan:

- A) Efectos perjudiciales para el comercio.
- B) Condiciones exclusivas de retrocesión.
- C) Impedimentos a la impugnación de la validez de las patentes o licencias dependientes.
- D) Limitaciones al licenciataria en el plano comercial o industrial, cuando ello no se derive de los derechos conferidos por la patente
- E) Limitaciones a la exportación del producto protegido por la patente hacia los países con los que existiera un acuerdo para establecer una zona de integración económica y comercial.

Sección II

Oferta de licencia

Artículo 53.- El titular de una patente de invención residente en el país podrá autorizar la explotación de su patente a cualquier interesado que acredite idoneidad técnica y económica para realizarla de manera eficiente.

La patente en oferta tendrá su anualidad reducida a la mitad.

La oferta se regulará en lo aplicable por las normas sobre licencias convencionales.

A falta de acuerdo sobre la remuneración de la licencia cualquiera de las partes podrá recurrir al procedimiento previsto en los **artículos 74 y 75** de la presente ley.

Sección III

Licencias obligatorias y otros usos sin autorización

del titular de la patente

Subsección I

Licencias y otros usos por falta de explotación

Artículo 54.- Cualquier interesado podrá solicitar una licencia obligatoria transcurridos tres años desde la concesión de la patente o cuatro años desde la fecha de la solicitud, aplicándose el plazo que expire más tarde, si la invención no ha sido explotada o no se han realizado preparativos efectivos y serios para hacerlo o cuando la explotación se ha interrumpido por más de un año, siempre que no hayan ocurrido circunstancias de fuerza mayor.

Además de las reconocidas en general por la ley se consideran como fuerza mayor las dificultades objetivas insalvables de carácter técnico y legal tales como las demoras de los organismos públicos para expedir autorizaciones ajenas a la voluntad del titular de la patente y que hagan imposible su explotación.

La explotación de una patente comprende la producción, el uso, la importación y cualquier otra actividad de tipo comercial realizada respecto a su objeto

A estos efectos la explotación de la patente realizada por un representante o licenciataria se considerará como realizada por el titular

Subsección II

Licencias obligatorias u otros usos sin autorización

del titular por razones de interés público

Artículo 55.- En situaciones especiales que pudieran afectar al interés general, la defensa o la seguridad nacional, el desarrollo económico, social y tecnológico de determinados sectores estratégicos para el país, así como en casos de emergencia sanitaria u otras circunstancias similares de interés público, el Poder Ejecutivo, por resolución expresa, podrá conceder licencias obligatorias u otros usos sin autorización del titular de la patente, cuyo alcance y duración deberá adecuarse al fin para el que fueron concedidos.

Artículo 56.- El derecho del titular de una patente podrá ser limitado de acuerdo con lo previsto en el artículo precedente en circunstancias de falta o insuficiencia de abastecimiento comercial para cubrir las necesidades del mercado interno.

Artículo 57.- En los casos de otorgamiento de licencias obligatorias u otros usos sin autorización del titular, se dará traslado de la solicitud de licencia o de otro uso al titular y al licenciataria de la patente por el término perentorio de treinta días, vencido el cual, de no mediar oposición expresa, se considerará que la acepta.

La reglamentación establecerá los demás procedimientos y requisitos a seguir para la concesión de las licencias u otros usos. Dicha reglamentación garantizará la participación en igualdad de condiciones a todos los interesados en la explotación, previendo las necesarias instancias de conciliación y arbitraje.

Quienes soliciten la explotación del objeto de la patente deberán especificar las condiciones bajo las cuales pretendan obtenerla, su aptitud económica y la disposición de un establecimiento habilitado por la autoridad competente para llevarla adelante.

Artículo 58.- La resolución que conceda una licencia obligatoria u otro uso de acuerdo con el artículo anterior deberá pronunciarse sobre su alcance definitivo o provisorio y los demás aspectos previstos para las licencias obligatorias.

Artículo 59.- La autorización de dichos usos podrá retirarse a reserva de la protección adecuada de los intereses legítimos de las personas que han recibido autorización para esos usos si las circunstancias que dieron origen a ella han desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. Las autoridades competentes estarán facultadas para examinar, previa petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo.

Subsección III

Licencias obligatorias y otros usos sin autorización

del titular por prácticas anticompetitivas

Artículo 60.- La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, por resolución expresa, podrá conceder licencias obligatorias de una patente cuando la autoridad competente, mediante un procedimiento administrativo o judicial que confiera al titular el derecho de defensa y demás garantías, haya determinado que éste ha incurrido en prácticas anticompetitivas, abuso de los derechos conferidos por la patente o de la posición dominante en el mercado.

Artículo 61.- Entre las situaciones previstas en el artículo anterior corresponde señalar:

- A) La fijación de precios comparativamente excesivos respecto de la media del mercado internacional del producto patentado.
- B) La existencia de ofertas para abastecer el mercado a precios significativamente inferiores a los ofrecidos por el titular de la patente.
- C) La negativa de abastecer adecuada y regularmente al mercado local de las materias primas o del producto patentado, en condiciones comerciales razonables.
- D) El entorpecimiento o el perjuicio derivado a las actividades comerciales o productivas en el país.
- E) Aquellos actos que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia de tecnología.

Artículo 62.- Habiendo transcurrido más de dos años desde la concesión de la primera licencia obligatoria u otros usos, por razones de prácticas anticompetitivas o abuso de los derechos conferidos por la patente, si su titular persistiere en los actos o las prácticas que dieran origen a ellos, el derecho a la patente podrá ser revocado de oficio o a solicitud de parte interesada, previa vista por treinta días perentorios.

Artículo 63.- La revocación de la patente o de la licencia no podrá afectar los actos o los contratos efectuados durante su vigencia para la explotación de la patente ni impedir la comercialización de los respectivos productos.

Subsección IV

Otras licencias obligatorias y otros usos sin autorización del titular

Artículo 64.- Cualquier interesado podrá obtener una licencia obligatoria u otros usos sin autorización del titular cuando haya solicitado al titular de la patente una licencia contractual, y no haya podido obtenerla en condiciones comercialmente razonables y adecuadas al país, dentro de los noventa días siguientes a su requerimiento.

En todos los casos la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial deberá conceder la licencia obligatoria u otros usos sin autorización del titular, cuando el interesado demuestre que:

- A) Posee capacidad técnica y económica para enfrentar la explotación de que se trate. La capacidad técnica se evaluará por la autoridad competente, conforme a las normas específicas vigentes en el país, que existan en cada rama de actividad. Por capacidad económica se entenderá la posibilidad de cumplir las obligaciones que deriven de la explotación a realizar.
- B) Posee estructura empresarial que permita contribuir al desarrollo del mercado del producto objeto de la licencia a escala local.
- C) Cuando la patente se refiera a una materia prima a partir de la cual se pretenda desarrollar un producto final, aquél pueda realizar dicho desarrollo por sí o por terceros dentro del país, salvo los casos de imposibilidad de producción en el territorio nacional.

Cuando se trate de sectores de la tecnología que no gozaban de protección a la fecha de aplicación de la presente ley y la patente comprenda materia prima a partir de la cual se pretenda desarrollar un producto final, el licenciatario se obligará a adquirir dicha materia prima, molécula o principio, al titular de la patente o a quien éste indique, al precio que ofrecen los mismos en el mercado internacional, comprometiéndose el titular a venderlos en tiempo y forma. De existir un precio especial para sus filiales deberá ofrecerlos al licenciatario a ese precio.

El licenciatario podrá adquirir la materia prima de otro proveedor cuando éste la ofrezca a un precio inferior como mínimo en un 15% (quince por ciento) al que el titular la oferte en el territorio nacional. En este caso el licenciatario deberá demostrar que la materia prima adquirida de esa forma ha sido puesta lícitamente en el comercio, en el país o en el exterior, por el titular de la patente, por un tercero con su consentimiento o legítimamente habilitado.

Artículo 65.- Para la fijación de la remuneración prevista en el artículo precedente será de aplicación lo dispuesto en el literal B) del artículo 77 de la presente ley.

Artículo 66.- La licencia obligatoria u otros usos sin autorización del titular no podrán extenderse más allá de todo lo relativo a los actos de explotación o comercialización del objeto de la licencia durante toda la vigencia de la patente en el territorio del país y con respecto a cualquier aplicación.

Artículo 67.- Concedida una licencia obligatoria el titular de una patente se obliga a brindar toda la información necesaria para explotar el objeto de la licencia, tales como conocimiento técnico, protocolos de fabricación y técnicas de análisis y de verificación y a autorizar el uso de las patentes relativas a los componentes y procesos de fabricación vinculadas a la patente objeto de la licencia.

La negativa infundada del titular a proporcionar el conocimiento técnico y transferir la tecnología necesaria a efectos de alcanzar el fin deseado o la no venta en tiempo y forma de la materia prima cuando ésta fuere el objeto de la patente supondrán en forma inmediata la pérdida de los derechos de regalía para el titular de la patente

Artículo 68.- La patente caducará cuando habiendo transcurrido dos años desde la concesión de la primera licencia obligatoria u otros usos sin autorización del titular, no se pudiere explotar el objeto de la licencia por parte del licenciatario obligatorio por causas imputables al titular de la patente o a su licenciatario contractual.

Se entenderán causas imputables al titular de la patente, entre otras, la negativa a proporcionar la información o la autorización a que refiere el artículo precedente

Subsección V

Patentes dependientes

Artículo 69.- Cuando la invención o modelo de utilidad patentado no pudiera explotarse en el país sin infringir una patente anterior, el titular o un licenciataria a cualquier título de una de ellas, podrá solicitar la concesión de una licencia obligatoria respecto de la otra patente dependiente, en la medida que fuese necesario para explotarla y evitar su infracción.

Cuando una patente tenga por objeto un producto y la otra un proceso se considera que existe dependencia entre las patentes para su explotación.

Artículo 70.- La licencia o el uso sin autorización del titular cuya finalidad sea permitir la explotación de una patente dependiente, se otorgará en las siguientes condiciones:

- A) La invención reivindicada en la segunda patente debe suponer un avance técnico significativo que posea una importancia económica considerable con respecto a la invención reivindicada en la primera patente.
- B) El titular de la primera patente tendrá derecho a obtener una licencia cruzada en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la segunda patente.
- C) La cesión del uso autorizado de la primera patente incluirá el de la segunda.

Subsección VI

Disposiciones generales y de procedimiento

Artículo 71.- El interesado en obtener una licencia obligatoria u otros usos, deberá acreditar que ha solicitado al titular de la patente una licencia contractual y que no ha podido obtenerla en condiciones comercialmente razonables y adecuadas al país, dentro de los noventa días siguientes a su requerimiento.

Podrá prescindirse de este requisito en circunstancias de emergencia nacional, extrema urgencia y en casos de uso público no comercial y de prácticas anticompetitivas.

Artículo 72.- El interesado en obtener una licencia obligatoria u otros usos no autorizados deberá poseer capacidad técnica y económica y contar con la infraestructura adecuada para iniciar la explotación.

Artículo 73.- Una licencia obligatoria u otros usos sin autorización del titular, no podrá:

- A) Concederse con carácter exclusivo.
- B) Ser objeto de sublicencia.
- C) Otorgarse al defraudador.
- D) Cederse, salvo junto con la empresa o el establecimiento, o con aquella parte del mismo que explote el objeto de la licencia.

Artículo 74.- De la solicitud de licencia obligatoria se dará traslado al titular de la patente por un término perentorio de treinta días, vencido el cual y de no mediar oposición expresa, se considerará que la acepta.

En caso de mediar oposición, se nombrará dentro de los cuarenta días un tribunal de tres árbitros con las más amplias facultades, designados, uno por el patentado, otro por el solicitante de la licencia y el tercero de común acuerdo por los otros dos árbitros. En caso de no efectuar la designación una de las partes o no llegar a un acuerdo sobre el tercer integrante, la misma será efectuada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial en un plazo de diez días.

El tribunal arbitral deberá pronunciarse sobre la desestimación o la concesión de la licencia obligatoria, su alcance, sus condiciones y su remuneración, dentro de un plazo que no excederá los sesenta días desde su constitución.

Artículo 75.- La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial resolverá por acto fundado y dentro de los treinta días siguientes, sobre la concesión de la licencia obligatoria, en las condiciones planteadas por el solicitante, las que hubieren acordado las partes directamente, las que surgieren del arbitraje, o las que considere dicha Dirección Nacional en caso de faltar la decisión arbitral