

LEY N° 2.593/2005
POR LA CUAL SE MODIFICAN VARIOS ARTICULOS, DEROGA EL
ARTICULO 75 DE LA LEY N° 1.630 DE PATENTES DE INVENCIONES Y
DEROGA PARTE DEL ARTICULO 184 DE LA LEY N° 1.160/97 CODIGO PENAL

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

Artículo 1.- Modifícanse los Artículos 23, 25, 28, 38, 48, 70, 81 y 83 de la Ley N° 1.630 del 29 de noviembre de 2000, “De Patentes de Invenciones”, que quedan redactados de la siguiente manera:

“Artículo 23.- De la publicidad de la solicitud. Al cumplirse el plazo de dieciocho meses, contados desde la fecha de presentación de la solicitud de patente o desde la fecha de presentación de la solicitud prioritaria si se hubiese invocado un derecho de prioridad, la Dirección de la Propiedad Industrial dispondrá de oficio que la solicitud se haga pública y ordenará su publicación durante cinco días, en dos diarios de gran circulación, a cargo del solicitante, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 70 de la presente ley.

El solicitante podrá pedir que se haga pública la solicitud antes de cumplirse el plazo indicado, en cuyo caso, se ordenará la publicación conforme al párrafo anterior.

Toda solicitud de patente se mantendrá en secreto hasta la publicación. Esta confidencialidad será aplicable igualmente a la solicitud que antes de su publicación haya sido objeto de desistimiento o abandono. Una vez publicada, cualquier persona podrá consultar en la Dirección de la Propiedad Industrial el expediente, y obtener copias de todo o parte del mismo o muestras del material biológico que se haya depositado.”

“Artículo 25.- Del examen de fondo. La Dirección de la Propiedad Industrial realizará el examen a fondo de la solicitud, a fin de determinar si la invención reúne el requisito de novedad y demás exigencias de patentabilidad establecidas en esta ley para el otorgamiento de la patente. También verificará si la solicitud satisface el requisito de unidad de la invención. El examen a fondo se hará previo pago de la tasa establecida y si, transcurridos tres años de la solicitud de patente, el peticionante no haya abonado, la solicitud se considerará desistida.

El examen será realizado por la Dirección de la Propiedad Industrial, institución que podrá requerir el concurso de expertos independientes, de entidades públicas o privadas, nacionales o de los medios admitidos en el marco de los acuerdos internacionales o regionales de los cuales el Paraguay sea parte.

Cuando sea aplicable, la Dirección de la Propiedad Industrial podrá requerir al solicitante los documentos relativos a los exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados por otras oficinas de propiedad industrial o dentro del procedimiento previsto en algún tratado internacional del que el Paraguay sea parte. La Dirección de la Propiedad Industrial podrá reconocer los resultados de tales exámenes como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad.

En los casos de patentes de productos farmacéuticos, la Dirección de la Propiedad Industrial deberá requerir dictamen técnico del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, para que éste se expida sobre el producto o procedimiento, dentro del ámbito de su competencia.”

“Artículo 28.- De la concesión de patentes. Cumplidos todos los requisitos exigidos en esta ley, la Dirección de la Propiedad Industrial dictará resolución concediendo la patente y expedirá al titular un certificado de concesión, con un ejemplar del documento de patente. La concesión de la patente se publicará durante cinco días, en dos diarios de gran circulación, a cargo del solicitante, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 70 de la presente ley.”

“Artículo 38.- De la nulidad de la patente. La patente será nula:

- a) si el objeto de la patente no constituye una invención o es de los comprendidos en el Artículo 5º;
- b) si la patente se concede para una materia que no cumple con los requisitos de patentabilidad;
- c) si la patente no divulga la invención de manera suficientemente clara y completa para poder comprenderla y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla;
- d) si la patente concedida contiene una divulgación más amplia que la contenida en la solicitud inicial; y
- e) si la patente se concede en violación del procedimiento establecido para su otorgamiento.”

“Artículo 48.- De las condiciones relativas a la licencia obligatoria. El titular de la patente, objeto de una licencia obligatoria, recibirá una remuneración adecuada según las circunstancias del caso, el valor económico de la licencia y la tasa de regalías promedio para el sector de que se trate en contratos de licencias comerciales entre partes independientes. A falta de acuerdo, el monto y la forma de pago de la remuneración serán fijados por la autoridad administrativa.

Quien solicite una licencia obligatoria, deberá acreditar que posee capacidad técnica y económica para llevar adelante la explotación. La capacidad técnica y económica deberá ser evaluada por la autoridad nacional respectiva, designada por la Dirección de la Propiedad Industrial para cada rama de actividad específica, quien elevará el informe respectivo. En el caso de patentes farmacéuticas, si el solicitante de la licencia obligatoria, a la fecha de

entrada en vigencia de la presente ley, tuviera registro sanitario vigente y hubiera comercializado o realizado gestiones trascendentes para la comercialización del producto, objeto de la solicitud, la autoridad administrativa le otorgará la licencia obligatoria solicitada, siempre que se hallasen reunidos los requisitos previstos para el otorgamiento de la misma.

Una licencia obligatoria no podrá ser concedida con carácter exclusivo, ni podrá ser objeto de cesión ni de sublicencia, y sólo podrá ser transferida con la empresa o el establecimiento, o con aquella parte del mismo que explote la licencia.

Las licencias se concederán para abastecer principalmente el mercado interno.

El titular de una licencia obligatoria o su causahabiente podrá perseguir judicialmente, en su propio nombre, a los infractores de la patente. Esta acción deberá ser previamente notificada al titular de la patente, quien tendrá la opción de intervenir en el proceso.”

“Artículo 70.- De la inscripción y publicación de las resoluciones. La Dirección de la Propiedad Industrial inscribirá en el registro correspondiente y publicará en su órgano de publicidad oficial las resoluciones y las sentencias firmes, relativas a la concesión de patentes, licencias convencionales y licencias obligatorias, así como la anulación, revocación, renuncia, modificación o división de las mismas. Asimismo, publicará en dicho órgano las solicitudes de patentes, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 23 de la presente ley. Esa publicación no implicará ninguna notificación. La difusión del órgano de publicidad oficial se hará por medios impresos y electrónicos.”

“Artículo 81.- De las garantías y las condiciones en caso de medidas precautorias.

Una medida precautoria sólo será ordenada cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, y la existencia del derecho infringido, mediante la presentación del título de la patente de invención o del modelo de utilidad, y presente pruebas que permitan presumir la comisión de la infracción o su inminencia. El juez deberá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía real suficiente antes de ordenar la medida.

Quien pida una medida precautoria respecto de mercancías determinadas, deberá dar las informaciones necesarias y una descripción suficientemente precisa para que las mercancías puedan ser identificadas.

Tratándose de productos farmacéuticos, además de las condiciones precedentes, se deberán cumplir las siguientes condiciones:

- a) que exista una razonable probabilidad de que la patente, si fuera impugnada de nulidad por el demandado, sea declarada válida;
- b) que exista una razonable probabilidad de que se infrinja la patente;
- c) que el daño que puede ser causado al solicitante, de no concederse la medida precautoria, exceda el daño que provoque el otorgamiento de la misma;
- d) que un perito designado de oficio se expida en un plazo máximo de quince días hábiles sobre los puntos a) y b); y
- e) que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social se expida en un plazo máximo de cinco días sobre el punto c).”

“Artículo 83.- De las medidas inaudita altera parte. Sin perjuicio de las condiciones establecidas en el Artículo 81 de la presente ley, el juez podrá dictar medidas precautorias sin intervención de la parte afectada sólo cuando quien solicite la medida demuestre fehacientemente que:

- a) cualquier retraso en conceder tales medidas le causará un daño irreparable; y
- b) exista un riesgo de destrucción de pruebas.

Cuando el juez haya dictado las medidas precautorias en las condiciones precedentes, se deberá notificar a la parte afectada dentro de los tres días hábiles de ejecutada la medida precautoria. La parte afectada podrá recurrir ante el juez para que reconsidere la medida ejecutada.

Artículo 2.- Derogaciones. Deróguense el Artículo 75 de la Ley N° 1.630 del 29 de noviembre de 2000, De Patentes de Invenciones; y el numeral 2 del inciso 3° del Artículo 184 de la Ley N° 1.160/1997, Código Penal.

Artículo 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a los siete días del mes de abril del año dos mil cinco, quedando sancionado el mismo, por la Honorable Cámara de Diputados, a los diecinueve días del mes de mayo del año dos mil cinco, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 204 de la Constitución Nacional.

Oscar Rubén Salomón Fernández
Presidente
H. Cámara de Diputados

Miguel Carrizosa Galiano
Presidente
H. Cámara de Senadores

Edgar Domingo Venialgo Recalde
Secretario Parlamentario

Mirtha Vergara de Franco
Secretaria Parlamentaria

Asunción, 17 de junio de 2005

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.

El Presidente de la República
Nicanor Duarte Frutos

Raúl José Vera Bogado
Ministro de Industria y Comercio

Rubén Candía Amarilla
Ministro Justicia y Trabajo