

DIEGO CHIJANE

Ex profesor de Derecho Civil - Obligaciones y Contratos
Facultad de Derecho - Universidad de la República
Uruguay

DERECHO DE PATENTES

Con la colaboración de

MATÍAS CIKATO

Prólogo de

PABLO FERNÁNDEZ CARBALLO CALERO



2021

Julio César Faira - Editor



www.legales.pe



ÍNDICE

ABREVIATURAS	XIX
PRÓLOGO.....	XXIII

Capítulo I NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO PATRIMONIAL DE PATENTE

I. La invención como cosa inmaterial	1
II. Naturaleza jurídica del derecho sobre la patente	3
1. Derecho de propiedad industrial.....	3
2. Derechos sobre bienes inmateriales	4
3. Derecho intelectual.....	5
4. Derechos de monopolio.....	6
5. Derecho de propiedad.....	7

Capítulo II CONCEPTO Y REQUISITOS DE LAS INVENCIONES PATENTABLES

I. Invención y patente	13
1. Preliminar	13
2. Concepto de invención	14
3. Concepto de patente	15
II. Requisitos de la invención	16
1. Novedad	16
2. Actividad inventiva (novedad intrínseca)	33
3. Aplicación industrial.....	50



Capítulo III

CREACIONES QUE NO SON INVENCIONES E

INVENCIONES NO PATENTABLES

I. Preliminar	53
II. Descubrimientos, teorías científicas y métodos matemáticos.	54
III. Los esquemas, los planes, las reglas de juego, los principios o los métodos comerciales, contables, financieros, educativos, publicitarios, de sorteo o de fiscalización	56
IV. Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas	59
V. Los programas de ordenador considerados aisladamente ...	60
VI. Las diferentes formas de reproducir informaciones	65
VII. El patentamiento de plantas y animales, excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, con excepción de los procedimientos no biológicos o microbiológicos. El material biológico y genético, como existe en la naturaleza.....	65
1. Preliminar	65
2. Plantas	70
3. Animales	74
4. Material biológico y genético humano como se encuentra en la naturaleza	77
5. Microorganismos, procesos microbiológicos, procedimientos no esencialmente biológicos	83
6. Materia biológica y procedimientos esencialmente biológico.....	85
VIII. Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales	87
1. Fundamentos de las exclusiones.....	87
2. Concepto de métodos quirúrgicos	89
3. Conceptualización de métodos terapéuticos	90
4. Concepto de métodos de diagnóstico.....	91
IX. Las invenciones contrarias al orden público, las buenas costumbres, la salud pública, la nutrición de la población, la seguridad o el medio ambiente	92
1. Conceptualización	92
2. Supuestos de contrariedad a la moral y orden público .	95



Capítulo IV
DERECHO A LA PATENTE Y
DESIGNACIÓN DEL INVENTOR

I. Derecho a la patente.....	105
II. Derecho a la patente de empleados inventores	107
1. Preliminar	107
2. Tipos de invenciones de empleados.....	108
3. Deber de información y ejercicio de derechos por el empresario	110
4. Derecho de reclamación empresarial ex art. 18 in fine .	110
5. Remuneración suplementaria	111
III. Entidades universitarias	112
IV. Derecho a la patente, derecho de patente y cotitularidad	113
1. Conceptualización general de cotitularidad	113
2. Régimen general de la comunidad de patente.....	117
3. Facultades comprendidas en el derecho del comunero .	119
4. Actos que requieren voluntad concertada.....	124

Capítulo V
OBJETO Y CONTENIDO DEL DERECHO DE PATENTE

I. Objeto de la patente	125
1. Significado y función de las reivindicaciones.....	125
2. Determinación del objeto reivindicado y apoyo en la descripción	127
3. Unidad de invención.....	129
4. Requisitos de forma.....	129
5. Alcance objetivo de la patente	131
II. Contenido del derecho de patente	131
1. Preliminar	131
2. El contenido de la exclusiva.....	133
3. Actos comprendidos en el contenido de la exclusión.....	134

Capítulo VI
LÍMITES DEL DERECHO DE PATENTE

I. Preliminar	147
II. Actos realizados en el ámbito privado con fines no industriales o comerciales, siempre que no provocaren un perjuicio económico al titular de la patente	147



III. Uso experimental.....	148
IV. Enseñanza o investigación científica o académica	153
V. Preparación de medicamentos	155
VI. Derecho de preuso.....	156
VII. 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.....	159
VIII. Agotamiento del derecho de patente.....	160
1. Preliminar, conceptualización y fundamentación de la teoría del agotamiento	160
2. Requisitos generales para que opere el agotamiento.....	163
3. Importaciones paralelas.....	170
4. Agotamiento, principio de territorialidad	178
5. Agotamiento y el Acuerdo ADPIC	179
6. Patentes dependientes	183
7. Licencia obligatoria.....	184

Capítulo VII

LA INFRACCIÓN DE PATENTE

I. Infracción literal, infracción por equivalente	189
II. Infracción por imitación.....	193
III. Infracción evolutiva	194
IV. Infracción indirecta o contributory infringement	195

Capítulo VIII

PROTECCIÓN CIVIL DE LA PATENTE

I. Acción de cese de uso	197
1. Conceptualización	197
2. Contenido y efectos de la sentencia que condena al cese de uso.....	198
3. Legitimación	199
II. Acción de remoción	200
III. Acción de destrucción	200
IV. Acción de difusión	201
V. Atribución en propiedad	203
VI. Acción de daños y perjuicios (<i>actio damni infecti</i>)	203
1. Preliminar	203
2. Requisitos de la acción de responsabilidad	207



VII. Acción de enriquecimiento sin causa	225
1. Preliminar, enriquecimiento injustificado y daños de patente	225
2. Autonomía de la acción de enriquecimiento injustificado	226
3. Encuadramiento legal del enriquecimiento injusto en el sistema nacional	228
4. Posición asumida.....	229
VIII. Legitimación activa y pasiva de las acciones de infracción..	231
1. Legitimación activa	231
2. Legitimación pasiva	236

Capítulo IX

PROTECCIÓN PENAL DE LA PATENTE

I. Preliminar	243
II. Bien jurídico tutelado	245
1. Preliminar	245
2. Tutela del consumidor	247
3. Tutela del orden económico-social	248
4. Tutela del derecho de exclusiva, posición asumida.....	249
III. Conductas típicas (verbo nuclear)	250
IV. La adquisición de productos falsificados para uso personal .	253
1. Preliminar	253
2. Posición a favor de la criminalización de la compra de productos falsificados por particulares	253
3. Posición que niega la criminalización de compras por particulares.....	254
V. Sujetos activos	255
1. Preliminar	255
2. Responsabilidad penal de personas jurídicas	255
3. Licenciarios	256
4. Copropietarios	257
5. Fabricantes	257
VI. Sujetos pasivos, consentimiento que excluye la tipicidad ...	257
VII. Objeto material.....	258
VIII. Elemento subjetivo (mens rea)	259
1. Conceptualización	259
2. Dolo en los delitos de patente	260
3. Prueba	262
4. Causas de inculpabilidad (error de hecho, error de Derecho).....	263



IX. Concurrencia de delitos	264
1. Preliminar	264
2. Receptación	265
3. Delitos contra la salud pública	268
4. Delitos de propiedad intelectual	268
5. Delitos de propiedad industrial	269
6. Contrabando	270
7. Estafa	272
X. Instancia de parte	272
XI. Decomiso y destrucción	273
XII. Penas	274
XIII. Agravantes	275

Capítulo X

DILIGENCIAS PRELIMINARES, PRUEBA ANTICIPADA Y MEDIDAS CAUTELARES

I. Preliminar	277
II. Diligencias preparatorias en sentido estricto	278
III. Anticipación y aseguramiento de pruebas	279
IV. Medidas cautelares	282
1. Preliminar	282
2. Presupuestos	283
3. Principales medidas cautelares que pueden adoptarse ante la infracción de patente	286

Capítulo XI

MEDIDAS DE FRONTERA EN EL ACUERDO ADPIC Y EN EL SISTEMA NACIONAL

I. Preliminar	289
II. Procedimiento	290
1. Legitimación	290
2. Autoridad competente	291
3. Demanda	291
4. Fianza o garantía equivalente	292
III. Medidas de frontera en la normativa nacional	292
IV. Mercaderías en tránsito	292
1. Preliminar	292
2. Modalidades de tránsito	293

3. Inadmisibilidad de la adopción de medidas de frontera sobre mercaderías en tránsito	294
4. Posición a favorable a la incautación de mercadería en tránsito, sistema nacional	296

Capítulo XII

CONFLICTOS INTERNACIONALES, JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE

I. Preliminar	301
II. Criterios de atribución de competencia	303
1. <i>Forum loci delicti commissi</i>	303
2. Domicilio del demandado o domicilio del demandante..	307
III. Legislación aplicable	308
1. <i>Lex loci protectionis</i>	308
2. <i>Lex originis</i> y <i>Lex loci delicti commissi</i>	311
IV. Sistema de DIP nacional	312
1. Régimen jurídico actual	312
2. Proyecto de Ley de DIP.....	313
3. Jurisdicción exclusiva	313

Capítulo XIII

CONDUCTAS DEFENSIVAS DEL PRESUNTO INFRACTOR

I. Acción negatoria	317
II. Oposición de excepciones	318
III. Reconvencción	318
IV. Desaplicación del acto administrativo	319

Capítulo XIV

PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES CIVILES Y PENALES

I. Preliminar	321
II. Plazo de prescripción desde conocido el hecho	322
1. Análisis general	322
2. Posiciones doctrinales acerca de la determinación del <i>dies a quo</i>	324
III. Incidencia del ilícito instantáneo, periódico o continuado en el <i>dies a quo</i> de la prescripción.....	327
IV. Efectos de la prescripción extintiva	329
V. Preclusión por tolerancia	330



1. Conceptualización, fundamento	330
2. Requisitos	331
VI. Interrupción y suspensión de la prescripción	331
VII. Invocación de la excepción de prescripción y carga de la prueba.....	332

Capítulo XV

TRANSFERENCIA DE LA PATENTE

I. Preliminar. Aspectos terminológicos.....	333
II. Transmisiones negociales de la patente	333
1. Régimen normativo aplicable	333
2. Forma de la transferencia negocial	335
3. Transferencia de la solicitud de patente.....	335
4. Obligaciones de las partes	336
5. Responsabilidad del cedente por evicción o vicios ocultos	337
III. Transmisiones no negociales de la patente.....	347
1. Transferencia sucesoria.....	347
2. Ejecución forzada	348

Capítulo XVI

LA LICENCIA DE PATENTE

I. Preliminar. Concepto	349
II. Categorías de licencias	351
1. Exclusivas y simples. Exclusivas abiertas y cerradas ...	351
2. Licencia con o sin limitación territorial	354
3. Con plazo o sin plazo.....	355
4. Licencia de patente en trámite	356
III. Naturaleza jurídica del contrato de licencia. Naturaleza jurídica del derecho de licencia	357
1. Preliminar	357
2. Naturaleza personal o real del derecho del usuario	359
3. Naturaleza jurídica del contrato de licencia.....	362
IV. Obligaciones emergentes del contrato de licencia	368
1. Preliminar	368
2. Obligaciones del licenciante	369
3. Obligaciones del licenciataria	369
V. Responsabilidad del licenciante por evicción y vicios ocultos .	375
1. Preliminar	375
2. Vicios ocultos	377



3. Evicción.....	377
4. Anulación de la patente, nulidad o inexistencia del contrato de licencia por ausencia de objeto.....	379
VI. Cesión de licencia y sublicencia.....	381

Capítulo XVII

NORMATIVA *ANTITRUST* Y LICENCIA DE PATENTE

I. Derecho <i>antitrust</i> . Conceptualización.....	385
II. Derecho de patentes y Derecho de la competencia	386
III. Licencia de patente y normativa <i>antitrust</i>	387
IV. Cláusulas del contrato de licencia analizadas desde la perspectiva del Derecho de defensa de la competencia	391
1. Fijación de precios	391
2. Cláusulas de control de producción	395
3. <i>Package licensing</i>	398
4. Cláusulas que restringen los derechos de exportación del licenciataria	399
5. Cláusulas sobre transmisión de “ <i>know-how</i> ”.....	400
6. Cláusula de exclusividad y restricciones territoriales a la actividad del licenciataria.....	400
7. Limitación de venta de productos	403
8. Cláusula de no concurrencia (no restablecimiento)	403
9. Prácticas discriminatorias. Distribución selectiva	404
10. Pago de regalías más allá de la vigencia de la patente ..	406
11. Obligación de no impugnar la validez de la patente	406
12. Retrocesión de mejoras.....	407

Capítulo XVIII

DISEÑOS INDUSTRIALES

I. Preliminar	409
II. Marco normativo internacional	411
III. Concepto	412
IV. Soportes materiales sobre los que se plasma el diseño (productos)	413
V. Requisitos de protección	416
1. Visibilidad, apariencia	416
2. Novedad	417
3. Singularidad o especialidad	420
4. Aplicación industrial	422



VI. Diseño y obras de arte aplicado	423
VII. Diseño y modelos de utilidad	424
VIII. Prohibiciones de registro.....	426
1. Preliminar	426
2. Diseños contrarios al orden público o a las buenas costumbres	426
3. Diseños carentes de forma definida concreta	427
IX. Infracción	427

Capítulo XIX MODELOS DE UTILIDAD

I. Preliminar	431
II. Conceptualización	432
III. Prohibiciones de registro.....	433
1. Invenciones de procedimiento	433
2. Cambios de forma, dimensiones o material de un objeto, a no ser que tales cambios modifiquen sus cualidades o funciones y sustitución de elementos conocidos por otros equivalentes	434
3. La materia excluida de protección por patente de invención de conformidad con la presente ley	434
IV. Diferenciación de invenciones y modelos de utilidad	434
V. Diferenciación normativa.....	437
VI. Requisitos de protección.....	437
1. Preliminar	437
2. Novedad	437
3. Actividad inventiva	439

Capítulo XX PROCEDIMIENTOS

I. Preliminar	441
II. Procedimiento en patentes de invención.....	441
1. Examen formal	441
2. Publicación.....	444
3. Observaciones de terceros	445
4. Examen de fondo.....	445
III. Procedimiento de registro de patentes de modelo de utilidad .	449
IV. Procedimiento de registro de diseño industrial.....	449
1. Examen formal	449



2. Publicación.....	450
3. Observaciones de terceros	450
4. Examen de fondo.....	451
5. Prórroga de vigencia del diseño industrial.....	451
6. Otras disposiciones	451
BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL.....	453



LEGALES

LIBRERIA



(+51) 950-862-104
(+51) 997-095-207



www.legales.pe



@legalesperu



/legales_peru



LEGALES
LIBRERIA