

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

editorial  
**IB** de **f**  
Montevideo - Buenos Aires

2021

*Julio César Faira* - Editor

## 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 y 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. Reconvención .....	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 licenciatarario.....	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. Invencciones 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