

# CURSO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

DRA. ROSARIO LAGARMILLA

DRA. PATRICIA DIAZ

DRA. CRISTINA DARTAYETE

# EL CONOCIMIENTO Y LA ERA DEL CONOCIMIENTO

# CONOCIMIENTO

## CONOCIMIENTO

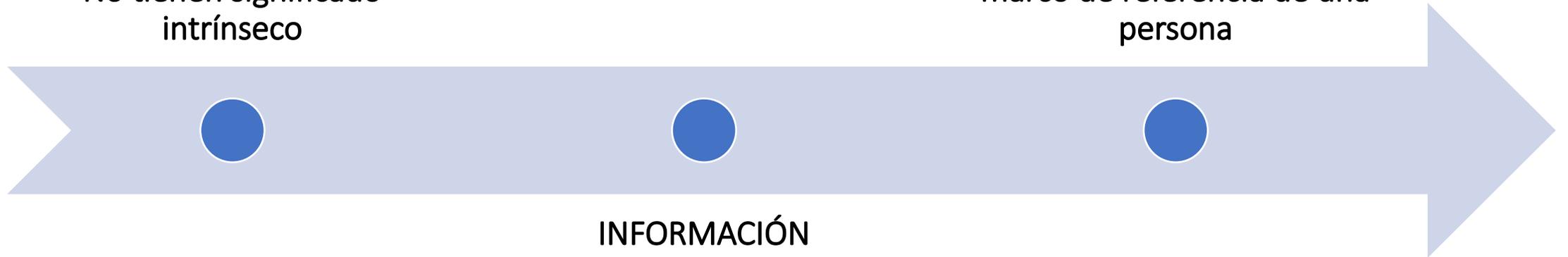
Información utilizada y  
puesta en contexto en el  
marco de referencia de una  
persona

## DATOS

No tienen significado  
intrínseco

## INFORMACIÓN

Datos: Ordenados,  
Agrupados, Analizados,  
Interpretados



# LA ERA DEL CONOCIMIENTO

La sociedad del conocimiento

*es la que surge por la creación de valor en los mercados a través de las empresas y las instituciones públicas y privadas*

*a partir de la investigación y desarrollo, lo que genera procesos de transformación mediante nuevas tecnologías en los productos y servicios.*

# LA ERA DEL CONOCIMIENTO

PROGRESIVO AUMENTO DE  
LA GENERACIÓN DE  
INFORMACIÓN CIENTÍFICO-  
TECNOLÓGICA



QUE SE HA TRANSFORMADO  
EN UNA POTENTE  
HERRAMIENTA PARA LA  
TOMA DE DECISIONES Y  
CAPACIDAD DE RESPUESTA A  
LAS NECESIDADES DE LA  
SOCIEDAD

# LA ERA DEL CONOCIMIENTO

La economía del conocimiento *surge*:

*a través de la creación de valor en los mercados por las empresas y las instituciones públicas y privadas,*

- *a partir de las actividades de investigación y desarrollo,*

*generando procesos de transformación, mediante nuevas tecnologías, en los productos y servicios.*

# LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA ERA DEL CONOCIMIENTO

# RELACION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CON EL CONOCIMIENTO

EL CONOCIMIENTO INCORPORADO COMO FACTOR PRINCIPAL DEL VALOR DE UN PRODUCTO ES CADA VEZ MAYOR EN TODOS LOS SECTORES

EN LOS PAÍSES DESARROLLADOS LA CAPACIDAD DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN SON TAREAS EMPRENDIDAS FUNDAMENTALMENTE POR EL SECTOR PRIVADO, AUNQUE TAMBIÉN SE PARTICIPE DESDE EL SECTOR PÚBLICO CON FONDOS PARA LAS UNIVERSIDADES Y CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN

ESTO HA TRAIIDO UNA CONSTANTE LUCHA POR EL AUMENTO DE LA PROTECCIÓN JURIDICA DEL CONOCIMIENTO MEDIANTE LA PROPIEDAD INTELECTUAL TRATANDO DE CONSTITUIR UN SISTEMA QUE REGULE Y PROTEJA LAS RENTAS DE LAS INNOVACIONES LIMITANDO LA COMPETENCIA

# RELACIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CON EL CONOCIMIENTO

EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS SE HA TRANSFORMADO LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA,

INTENSIFICÁNDOSE LOS SECTORES INTENSIVOS EN CONOCIMIENTO

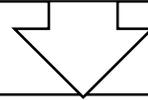
LA COMBINACIÓN DE POLÍTICAS INDUSTRIALES, TECNOLÓGICAS Y COMERCIALES, ASÍ COMO EL COMERCIO Y LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONALES HAN TRAI DO COMO CONSECUENCIA

LA INTENSIFICACIÓN DEL PATENTAMIENTO POR LOS PAÍSES DESARROLLADOS

# RELACIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CON EL CONOCIMIENTO

## LA PREMISA:

EL CAMBIO TECNOLÓGICO: CAMINO PARA EL DESARROLLO



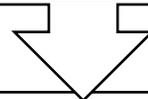
## EL PARADIGMA:

LA NECESIDAD DE GENERAR CAPACIDADES PARA INVESTIGAR, CREAR CONOCIMIENTO, APROPIARSE DE ÉL Y TRADUCIRLO EN NUEVAS TECNOLOGÍAS



## EL DEBATE

ANALIZAR CÓMO GENERAR CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE INNOVACIÓN EFICIENTE, EN CONSTANTE RENOVACIÓN



EN ESTOS SISTEMAS, EL PESO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL ES CADA VEZ MAYOR EN ECONOMÍAS BASADAS EN EL COMERCIO EXTERIOR, DEBIENDO ADAPTARSE ESTA HERRAMIENTA A LA POLÍTICA DE INNOVACIÓN QUE SE QUIERA ADOPTAR

# APROPIABILIDAD E INNOVACIÓN

ESTO SE BASA EN LA LÓGICA POR LA CUAL EL SISTEMA PRODUCTIVO, UNA VEZ QUE SE TRANSFORMA EN GENERADOR Y DIFUSOR DEL CONOCIMIENTO PRECISA DEL SISTEMA DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA APROPIARSE DE LAS RENTAS DERIVADAS DEL ESFUERZO INNOVADOR.

- LAS PATENTES SE HAN RECONFIGURADO COMO ACTIVOS ESTRATÉGICOS DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS

**POR LO TANTO, ADQUIERE ESPECIAL IMPORTANCIA,  
DENTRO DE LA POLÍTICA CIENTÍFICA TECNOLÓGICA  
DE LOS PAÍSES DESARROLLADOS, LA PROTECCIÓN DE  
LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES NUEVAS  
Y CON APLICACIÓN INDUSTRIAL, POR MEDIO DE LAS  
DISTINTAS MODALIDADES DE LA PROPIEDAD  
INTELECTUAL**

# LOS SISTEMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

## Concepto

### LOS SISTEMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

- ABARCAN EL CONJUNTO DE NORMAS, REGLAMENTOS, PROCEDIMIENTOS E INSTITUCIONES QUE REGULAN LA APROPIABILIDAD, LA TRANSFERENCIA, EL ACCESO Y EL DERECHO A LA UTILIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y DE LOS “INTANGIBLES”.

### ESTÁ INTEGRADO POR LA LEGISLACION QUE ESTABLECE LA EXISTENCIA DE ESTA CATEGORÍA DE PROPIEDAD EN FORMA DE:

- DERECHOS EXCLUSIVOS DE CARÁCTER TEMPORAL,
- ASI COMO LOS ACTOS DE EXPLOTACIÓN ECONÓMICA Y LAS MODALIDADES DE CREACIÓN DEL INTELLECTO QUE SON AMPARABLES POR ÉL.

# LOS SISTEMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

EVOLUCIÓN  
HACIA  
REGÍMENES  
SUPRA  
NACIONALES POR

- AUMENTO DEL COMERCIO EXTERIOR Y LAS COMUNICACIONES
- CENTRALIDAD DEL “SABER HACER”
- LA INFORMACIÓN TECNOLÓGICA
- EL CONOCIMIENTO Y SU VALOR DE APROPIABILIDAD

# LOS SISTEMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

LA PROPIEDAD INTELECTUAL PASÓ A SER UN ELEMENTO CENTRAL EN LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES TANTO MULTILATERALES COMO BILATERALES COMO PARTE DE UNA ESTRATEGIA DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS CUYAS POSICIONES DOMINANTES PUEDEN SER EROSIONADAS POR LA FALTA DE SISTEMAS HOMOGÉNEOS DE PROTECCIÓN

ESTAS MODIFICACIONES EN CONTEXTO DE ASIMETRÍAS, PLANTEAN DESAFÍOS A LA CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS Y PRODUCTIVAS, A SUS COSTOS, TIEMPOS Y VIABILIDAD

**LAS DISTINTAS MODALIDADES QUE SE DAN DENTRO DE UN SISTEMA DE PROPIEDAD INTELECTUAL QUE LOS PAÍSES ADOPTAN ES EN VIRTUD DE SUS INTERESES Y CONVENIENCIAS.**

**NO SON LOS MISMOS INTERESES LOS DE LOS PAÍSES DESARROLLADOS QUE LO DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO**

# MECANISMOS DE PROTECCIÓN DEL CONOCIMIENTO POR PI

## MUESTRAN DOS ELEMENTOS IMPORTANTES:

- SON UN MECANISMO DE APROPIACIÓN DE LA RENTA QUE GENERA EL MONOPOLIO
- SON UN INCENTIVO ECONÓMICO A LA INVESTIGACIÓN AL RETRIBUIR AL INNOVADOR POR LAS INVERSIONES DE PONER UN NUEVO PRODUCTO EN EL MERCADO

# MECANISMOS DE PROTECCIÓN DEL CONOCIMIENTO POR PI

PERO A SU  
VEZ LAS  
NORMAS DE  
PROPIEDAD  
INTELECTUA  
L

- FORTALECEN LOS MEDIOS POR LOS CUALES LAS NACIONES MÁS DESARROLLADAS GENERAN GRAN PARTE DE SU RIQUEZA;
- CONSTITUYEN UN SISTEMA QUE REGULA Y PROTEGE LAS RENTAS DE LAS INNOVACIONES
- LIMITAN LA COMPETENCIA.

# MECANISMOS DE PROTECCIÓN DEL CONOCIMIENTO POR PI

## ESTO TRAE APAREJADO VARIAS PREGUNTAS:

SI EL FORTALECIMIENTO DE LA  
PROTECCIÓN INCENTIVA, O  
PERJUDICA EL APRENDIZAJE  
TECNOLÓGICO EN LOS PAÍSES  
EN DESARROLLO  
TRANSFORMÁNDOSE EN UNA  
BARRERA PARA LA  
INNOVACIÓN ENDÓGENA

EL PAPEL DE LA POLÍTICA  
PÚBLICA COMO INSTRUMENTO  
DE INNOVACIÓN Y REGULADOR  
DE LA PROPIEDAD  
INTELECTUAL

¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA  
DE INNOVACIÓN?

OTRA MIRADA: LA CIENCIA  
ABIERTA

# DESAFIOS DE LA SOCIEDAD ACTUAL

LA UNESCO  
SEÑALA  
LOS  
SIGUIENTES

la pobreza,

los problemas sanitarios,

el acceso a la educación,

el aumento de las desigualdades y las diferencias de oportunidades,

la profundización de las brechas en relación con la ciencia, la tecnología y la innovación,

el agotamiento de los recursos naturales,

la pérdida de diversidad biológica,

la degradación de las tierras,

el cambio climático, los desastres naturales y provocados por el hombre,

# PRÁCTICAS DE CIENCIA ABIERTA

---

ENTIENDE  
PERTINENTE

unas prácticas científicas más abiertas, transparentes, colaborativas e inclusivas,

---

acompañadas de conocimientos científicos más accesibles y verificables, sujetos a examen y crítica,

---

y, por lo tanto, la fiabilidad de las pruebas necesarias para la adopción de decisiones y políticas sólidas y el aumento de la confianza en la ciencia

---

# PRÁCTICAS DE CIENCIA ABIERTA

---

## ENTIENDE TAMBIÉN

Que la crisis sanitaria mundial de la COVID-19 ha demostrado a escala mundial

---

la urgencia y la necesidad de promover un acceso equitativo a la información científica,

---

facilitar el intercambio de conocimientos, datos e información científicos y

---

reforzar la colaboración científica y la adopción de decisiones basadas en la ciencia y el conocimiento

---

## RELACIÓN ENTRE CIENCIA ABIERTA Y PROPIEDAD INTELECTUAL

---

SE TIENE  
EN  
CUENTA  
TAMBIÉN

la importancia de los marcos jurídicos internacionales existentes,

---

en particular sobre los derechos de propiedad intelectual, incluidos los derechos de los científicos sobre sus producciones científicas,

---

# RELACIÓN ENTRE CIENCIA ABIERTA Y PROPIEDAD INTELECTUAL

---

## SE ALIENTA

la utilización de licencias abiertas,

---

añadir materiales al dominio público

---

y hacer uso, según proceda, de las flexibilidades que existen en los sistemas de propiedad intelectual para ampliar el acceso al conocimiento por parte de todas las personas en beneficio de la ciencia y la sociedad

---

para promover las oportunidades de innovación y participación en la creación conjunta de conocimientos

---

**LA CREACIÓN INTELECTUAL COMO UN BIEN  
JURIDICO PROTEGIBLE**

# GÉNESIS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

LA HISTORIA AYUDA A COMPRENDER Y VISUALIZAR EL FUTURO DE LAS INSTITUCIONES

SOCIEDAD Y DERECHO –CAUSA Y EFECTO–

- Los cambios de la humanidad exigen y traen cambios en el Derecho

PI INSTITUCIÓN JURÍDICA CON CAPACIDAD DE MUTAR PARA RESPONDER A LAS DEMANDAS DE LOS INTERESES ECONOMICOS Y SOCIALES DE CADA MOMENTO HISTÓRICO

# GÉNESIS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

RELACIÓN ENTRE LA PI Y LOS INTERESES ECONÓMICOS Y SOCIALES

- necesaria y diferenciada

LA PI HA TUTELADO INTERESES APARENTEMENTE CONTRAPUESTOS

## NOCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL

**“SE DENOMINA PROPIEDAD INTELECTUAL A LAS NORMAS QUE ESTABLECEN EL RÉGIMEN JURÍDICO DE DISTINTAS CREACIONES DEL INTELLECTO HUMANO:**

- **TANTO A AQUELLAS ESPIRITUALES, COMO A LAS QUE UTILIZAN LOS INDUSTRIALES Y COMERCIANTES EN SU ACTIVIDAD.”**

**ART. 33 DE LA CONSTITUCIÓN: “EL TRABAJO INTELECTUAL, EL DERECHO DE AUTOR, DEL INVENTOR O DEL ARTISTA SERÁN RECONOCIDOS Y PROTEGIDOS POR LA LEY.”**

¿QUÉ ES LA PROPIEDAD INTELECTUAL?

**LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
ES EL RÉGIMEN JURÍDICO QUE AMPARA  
LAS DIVERSAS CREACIONES DEL  
INTELECTO**

- Las de aplicación industrial (Propiedad industrial)
  - Las artísticas (Derechos de autor y conexos)

# DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

PROTEGE UN BIEN INCORPORAL

ES ATRIBUTIVO DE DERECHOS MONOPÓLICOS EN EL MERCADO

DA DERECHOS DE EXCLUSIÓN DE LOS TERCEROS,

- PUDIENDO RECLAMARSE INDEMNIZACIÓN POR SU USO ILEGÍTIMO

# ¿EN QUÉ CONSISTEN LOS DPI?

ES LA CONCESIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE UN DERECHO DE “EXCLUSIVA” SOBRE UN PRODUCTO INTELECTUAL INTANGIBLE

- POR UN PLAZO DETERMINADO
- QUE PERMITE AL TITULAR EJERCER EL DERECHO DE EXCLUIR A SUS COMPETIDORES DE LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS DERIVADOS DE ÉL.

## PROBLEMA:

- LAS ESPECIALES CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES INTELECTUALES PERMITEN CON FACILIDAD LA APROPIACIÓN O UTILIZACIÓN POR TERCEROS

TIENE REGULACIÓN JURÍDICA ESPECIAL

## FINALIDAD DEL DPI

DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL TITULAR DEL DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL:

- Tiene una finalidad económica

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA SOCIEDAD:

- Permite acceder a los nuevos bienes y servicios

DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL ESTADO:

- Debe establecer un equilibrio entre la creación de incentivos a la innovación y el interés de los consumidores en que los bienes protegidos estén disponibles y accesibles.
-

## FINALIDAD DEL DPI

**SU USO ADECUADO ES UNA HERRAMIENTA CLAVE EN UNA ECONOMÍA MODERNA Y COMPETITIVA BASADA EN EL CONOCIMIENTO Y DERIVADA DE ACTIVIDADES INNOVADORAS Y CREADORAS.**

**ES NECESARIO SU INCLUSIÓN EN EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS O PLANES EN MATERIA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA**

# FINALIDAD DEL DPI

SE DEBE VELAR POR:

- EL USO EQUILIBRADO ENTRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS Y LAS POSIBILIDADES DE ACCESO AL CONOCIMIENTO, A LA SALUD Y A LOS ALIMENTOS

ESTA HERRAMIENTA, A SU VEZ, ADMITE DOS FORMAS DE USO: *DEFENSIVO*: IMPEDIR EL AUMENTO DE PROTECCIÓN A NIVEL INTERNACIONAL QUE LA CONVIERTA EN UNA BARRERA DE ACCESO Y *OFENSIVO*: PROMOViendo EL USO POR LOS NACIONALES PARA CREAR NUESTRO PROPIO DESARROLLO

# CUÁLES SON LOS BIENES PROTEGIDOS POR LA PROPIEDAD INTELECTUAL?

**LOS PRODUCTOS  
CREACIÓN DEL  
INTELECTO  
INDEPENDIENTES  
DE LA  
CORPOREIDAD  
MATERIAL QUE  
PUEDAN  
ADOPTAR**

- Obras literarias
- Obras artísticas
- Obras científicas
- Obras audiovisuales
- Software
- Invenciones
- Diseños
- Marcas
- Indicaciones geográficas
- Variedades vegetales
- Secretos empresariales
- Otras

# CREACIONES INTELECTUALES APLICADAS EN LA PRODUCCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

## EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TÉCNICOS

- Mejoramiento de productos y/o procesos
- Desarrollo de productos
- Desarrollo de procesos nuevos o alternativos
- Nuevas aplicaciones de productos ya conocidos

## PAPEL DE DIFERENCIACIÓN

- Asegura la competencia en el mercado
- Permite la distintividad de Productos y/o Servicios
- Origen empresarial y calidad

# ALTERNATIVAS DE PROTECCIÓN DE LOS RESULTADOS TECNOLÓGICOS

## PROPIEDAD INDUSTRIAL

- Creaciones Inventivas (Patentes, Modelos de Utilidad, chips, etc.)
- Formas Ornamentales (Diseños Industriales)
- Signos Distintivos (Marcas, Nombres Comerciales e Indicaciones Geográficas)

## SECRETO COMERCIAL O INDUSTRIAL

- Know How etc.

## DERECHOS DE OBTENTOR

- Cultivares

## PROPIEDAD LITERARIA Y ARTÍSTICA

- Obras literarias, software (Derechos de Autor)
- Derechos Conexos (intérpretes, ejecutantes y productores)

# PROPIEDAD INDUSTRIAL

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL CONSTITUYE EL CONJUNTO DE CREACIONES INTELECTUALES DE APLICACIÓN INDUSTRIAL.

PREVISTAS EN LA LEY URUGUAYA

NO PREVISTAS

PATENTES

MODELOS  
DE  
UTILIDAD

DISEÑOS  
INDUSTRIAL  
ES

MARCAS

NOMBRES  
COMERCIAL  
ES

INDICACIO  
NES  
GEOGRÁFIC  
AS

- KNOW  
HOW

- CHIPS

# FORMAS DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

LA LEY OFRECE DIFERENTES INSTRUMENTOS JURÍDICOS PARA SU PROTECCIÓN. A SABER:

LOS PRODUCTOS Y PROCESOS INNOVADORES PUEDEN PROTEGERSE MEDIANTE PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD;  
LOS DISEÑOS CREATIVOS, INCLUIDOS LOS DISEÑOS TEXTILES, MEDIANTE LA PROTECCIÓN DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES;  
LOS NOMBRES DE COMERCIALIZACIÓN POR LAS MARCAS;

LAS DENOMINACIONES DE MERCANCÍAS DE UNA DETERMINADA CALIDAD O REPUTACIÓN ATRIBUIBLE A SU ORIGEN GEOGRÁFICO, MEDIANTE LA PROTECCIÓN DE INDICACIONES GEOGRÁFICAS;  
LOS SECRETOS COMERCIALES MEDIANTE LA PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN NO DIVULGADA DE VALOR COMERCIAL

# PROPIEDAD INDUSTRIAL

•CLASIFICACIÓN:

•SIGNOS DISTINTIVOS

•MARCAS

•MARCAS COLECTIVAS

•MARCAS DE CERTIFICACIÓN

•FRASES PUBLICITARIAS

•NOMBRES COMERCIALES

•INDICACIONES GEOGRÁFICAS:

•DENOMINACIONES DE ORIGEN

•INDICACIONES DE PROCEDENCIA

•PATENTES

•DE INVENCIÓN

•MODELOS DE UTILIDAD

•DISEÑOS INDUSTRIALES

CARACTERÍSTICAS

GENERALES:

LOS DERECHOS

SON TERRITORIALES

# DERECHO DE AUTOR

- Derecho de autor



Obras literarias o artísticas

- Derechos conexos



- 1 Derechos de los artistas, intérpretes, ejecutantes sobre sus interpretaciones
- 2 Derechos de los productores de fonogramas sobre sus discos
- 3 Derecho de los organismos de radiodifusión sobre sus emisiones

## VENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN DE LAS MODALIDADES DEL SISTEMA

Permite proteger la labor innovadora y creativa a través de derechos exclusivos

Permite diferenciar los productos o servicios de los de la competencia

Permite responder con efectividad a la violación de derechos

Reduce los riesgos de introducir productos nuevos o mejorados al mercado

# NIVELES DE LA PROTECCIÓN JURÍDICA

LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS BIENES INTELECTUALES TIENE DIVERSOS NIVELES:

PROTECCIÓN NACIONAL A TRAVÉS DE LA LEGISLACIÓN DE CADA PAÍS

PROTECCIÓN INTERNACIONAL CON VOCACIÓN UNIVERSAL A TRAVÉS DE LOS CONVENIOS Y TRATADOS FORMULADOS CON LA INTENCIÓN DE QUE COMPENDAN A TODOS LOS ESTADOS (OMPI, OMC)

PROTECCIÓN REGIONAL, MEDIANTE INSTRUMENTOS DE CARÁCTER Y ÁMBITO REGIONAL (CE, PACTO ANDINO, MERCOSUR, NAFTA, ARIPO, OAPI, ETC)

# PROTECCION JURIDICA NACIONAL

## Normativa Nacional

- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA (ART. 33)
- LEY DE MARCAS Nº 17.011 de 25/09/98 y modificativas
- DTO. REGLAMENTARIO Nº 34/999 de 03/02/99
- LEY DE PATENTES Nº 17.164 de 02/09/99 y modificativas
- DTO. REGLAMENTARIO Nº 11/000 de 13/01/00
- LEY DE DERECHOS DE AUTOR Nº 9.739 de 1937 modificada por las leyes Nos. 17.616 de 10/01/2003 y 17.805 de 26/08/2004
- LEY Nº 14.910 DE 23/08/79 – CONVENIO DE PARIS
- LEY Nº 16.671 DE 29/12/94 – ACUERDO ADPIC
- LEY DE CULTIVARES Nº 16.811 de 21 de febrero de 1997, modificada por la Ley Nº 18.467 de 27 de febrero de 2009
- DTO. REGLAMENTARIO Nº 438/004

## PROTECCIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL

- **URUGUAY MIEMBRO DE LA OMPI Y DE LA OMC**
- CONVENIO DE PARÍS DE 1883 PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
- CONVENIO DE BERNA DE 1886 PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD ARTÍSTICA Y LITERARIA
- ACUERDO DE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC) DE 1994 – OMC (Ronda Uruguay)

# CONVENIOS INTERNACIONALES

- CONVENIO DE PARIS (Propiedad Industrial)
  - PRINCIPIOS BASICOS
    - TRATO NACIONAL
    - PRIORIDAD
    - INDEPENDENCIA

# TRATO NACIONAL

- Los nacionales de los países miembros gozarán de los mismos derechos que los nacionales del país en donde se pretende registrar el derecho de propiedad industrial

# PRIORIDAD

- Un depósito regular de una patente de invención, un modelo de utilidad, dibujo o modelo industrial, o una marca en un país miembro habilita al solicitante a efectuar el depósito en otro país miembro, gozando de un derecho de prioridad durante los plazos de 12 meses tratándose de patentes, y 6 para marcas y modelos o dibujos industriales.

# INDEPENDENCIA

- Se rigen por la ley del país de depósito o registro
- Relación con el registro de una marca “tal cual es”

# CONVENIOS INTERNACIONALES

## CONVENIO DE BERNA (derechos de autor)

- PRINCIPIOS BÁSICOS

- TRATO NACIONAL (Art. 5:1)
- INDEPENDENCIA (5.2)
- PROTECCIÓN MÍNIMA

(obras protegidas, derecho moral, derechos patrimoniales,  
duración de los derechos)

- PROTECCIÓN AUTOMÁTICA (5.2)

# CONVENIOS INTERNACIONALES

- ADPIC (Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio)
  - PRINCIPIOS BÁSICOS EN EL ADPIC
    - TRATO NACIONAL
    - TRATO DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA

# TRATO DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA

## Art. 4

Toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros salvo que

“d) Se deriven de acuerdos internacionales relativos a la protección de la PI que hayan entrado en vigor antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, a condición de que esos acuerdos se notifiquen al Consejo de los ADPIC y no constituyan una discriminación arbitraria o injustificable contra los nacionales de otros Miembros.”

# PERSPECTIVAS DIFERENTES

## DIVISIÓN DE PAÍSES EN LA DISCUSIÓN DEL TEMA

- Países desarrollados alto desarrollo tecnológico (exportadores tecnologías)
- Países en desarrollo bajo desarrollo tecnológico (consumidores de tecnología)

¿CUÁNDO CONVIENE QUE UN INVESTIGADOR ELABORE UNA ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN?

**RELACIONAMIENTO CON EL SECTOR PRODUCTIVO.**

**RESULTADOS INTERMEDIOS VS. DEFINITIVOS.**

**SOLICITUDES DE PATENTES VS. TRABAJOS PUBLICADOS.**

**DIVULGACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS PREVIO A LA CONSIDERACIÓN DE UNA POSIBLE ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN.**

# ¿CUÁNDO CONVIENE QUE UN INVESTIGADOR ELABORE UNA ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN?

**En la mayoría de los casos, el objetivo de una investigación científica, ya sea que tenga o no aplicación o utilidad en alguna industria, obedece principalmente al hecho de aportar una nueva pieza de conocimiento al mundo científico**

- **y su materialización, se relaciona con una publicación científica en -idealmente- una revista de alto impacto.**

**Sin embargo, cuando se trata de la INDUSTRIA, el desarrollo de nuevas tecnologías se asocia directamente con su protección mediante herramientas de la propiedad intelectual e industrial, con el objetivo de convertir dichos avances en un ACTIVO DE VALOR PARA LA EMPRESA, y junto con ello, posicionar comercialmente el nuevo desarrollo o sus aplicaciones.**

# INDUSTRIA v/s ACADEMIA

**Las diferencias en los objetivos en la Industria y la academia, han ido disminuyendo en los últimos años, especialmente con el enfoque de incentivar emprendimientos y la innovación como parte de los objetivos de la educación superior**

**Así se ha incentivado el desarrollo de nuevas tecnologías con aplicación en la industria para ser luego escaladas a desarrollos concretos, convirtiendo la investigación en un activo intangible de valor para la industria.**

- **En éste punto, la incorporación de conceptos como Patentes de invención, Marcas comerciales, Diseños Industriales o secretos industriales, entre otros, son fundamentales para abordar el problema de cómo proteger los nuevos desarrollos,**

# ¿UN NUEVO PARADIGMA DE LA PI?

**Varios autores han propuesto una redefinición de los conceptos de propiedad intelectual para re-pensar el sistema de derechos concedidos en tanto la revolución tecnológica implica nuevas formas de innovación y con ello surgen nuevas formas de protección.**

**Los cambios radicales en los sistemas tecnológicos de los últimos diez años llevan a repensar la existencia de los derechos de propiedad intelectual como medios idóneos para el desarrollo de la innovación.**

**La existencia de ganancias extraordinarias en plazos relativamente breves productos de innovaciones disruptivas conllevan que se adecuen los medios y las formas de protección de los intangibles generados**

## ¿UN NUEVO PARADIGMA CON COVID-19?

Existen indicios concretos que el *esfuerzo colectivo* en materia de propiedad intelectual podría ser, en este contexto, el motor de la innovación, investigación y desarrollo de la tecnología necesaria para superar los urgentes obstáculos impuestos por el Covid-19.

Lo anterior, no necesariamente limitado a la obtención del anhelado medicamento contra el virus, sino que también a través, por ejemplo, de permitir la libre fabricación de dispositivos médicos esenciales en la atención de pacientes, i.e. tests PCR o de anticuerpos, o bien, ventiladores mecánicos, tal como lo ha hecho hace poco tiempo el MIT, liberando instrucciones para su fabricación en formato DIY.

## ¿UN NUEVO PARADIGMA CON COVID-19?

**En línea con lo anterior, no puede descartarse que medidas como el *Open Access* y el MPP (*Medicine Patent Pool*), comiencen a posicionarse como el estándar de la innovación farmacéutica, con el objetivo de desconcentrar la titularidad de los derechos de propiedad intelectual en pocos actores, que, voluntaria o involuntariamente, terminan siendo obstáculos para el acceso oportuno a prestaciones de salud universales, especialmente en países con menores recursos sanitarios.**

**SIGNOS DISTINTIVOS**

# SISTEMA COMERCIAL ACTUAL

CONCURRENCIA EN EL MERCADO

NECESIDAD DE DIFERENCIACIÓN DE LOS PRODUCTOS

NECESIDAD DE ESTRATEGIAS PARA SER O MANTENERSE  
COMPETITIVAS:

- a) introducción de productos nuevos o mejorados
- b) adopción de nuevos métodos para fabricar, vender o comercializar productos o servicios

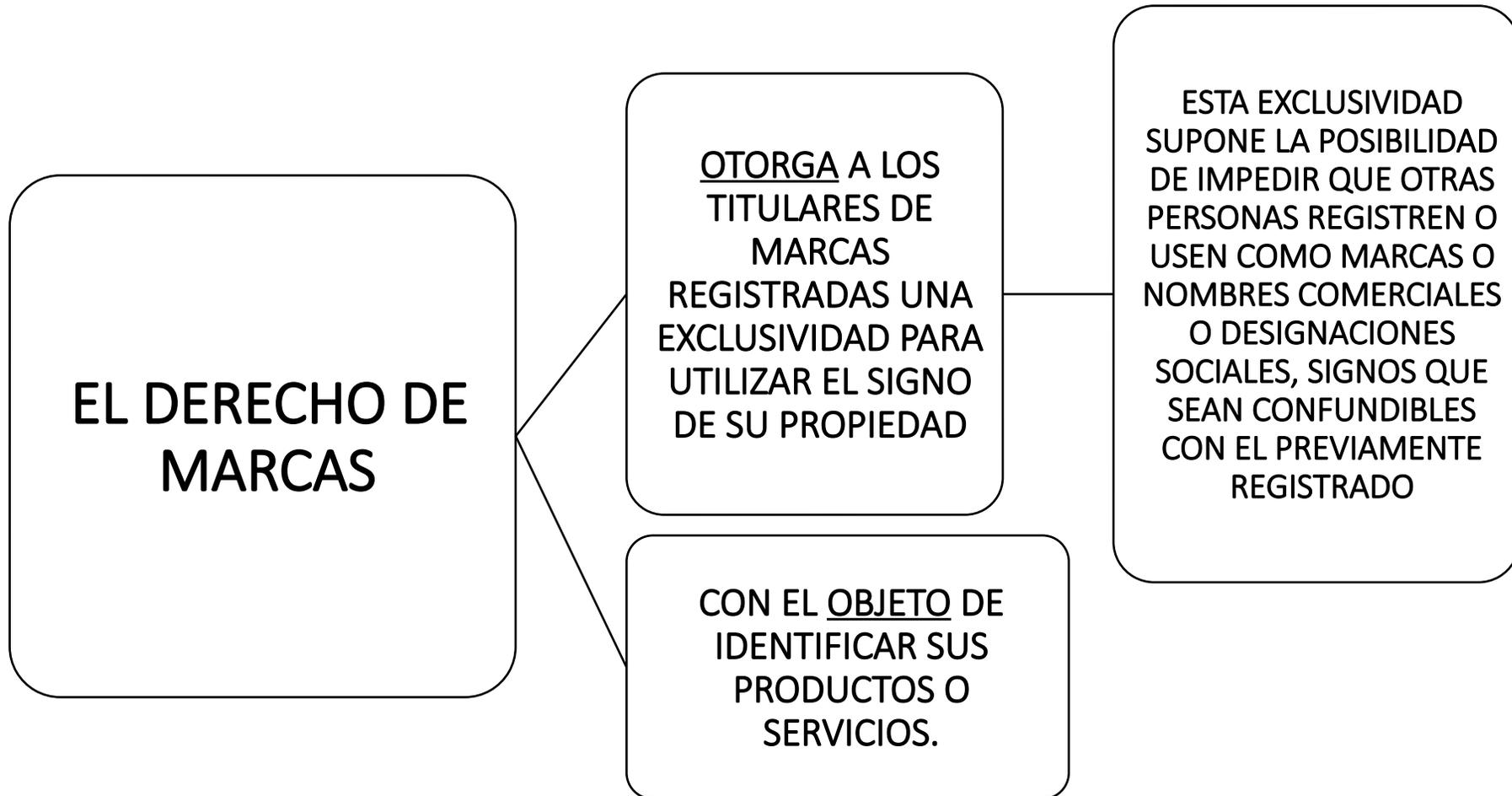
# ÉPOCA PRESENTE



- Internacionalización de la economía
- Uniformización de los modelos económicos
- Aumento de los intercambios mercantiles y de la transferencia de tecnologías
- Importancia de los servicios
- Sustitución de criterios políticos y militares por consideraciones económicas
- Formación de mercados supranacionales



# PRINCIPIO GENERAL



# SIGNOS DISTINTIVOS

## Ley MADRE N° 17.011

LA LEY NACIONAL  
ACTUAL PUEDE  
DECIRSE QUE NO  
ES DE MARCAS  
SINO DE SIGNOS  
DISTINTIVOS YA  
QUE ABARCA NO  
SOLO A ÉSTAS SINO  
TAMBIÉN:

- LAS FRASES PUBLICITARIAS
- LOS NOMBRES COMERCIALES
- LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS

# PRINCIPIOS GENERALES

REGISTRABILIDAD

TERRITORIALIDAD

DISTINTIVIDAD

# CONCEPTO DE MARCA

BIEN INMATERIAL SOBRE EL CUAL SE CONCRETA LA REFERIDA PROTECCIÓN JURÍDICA

ESTÁ ESTRECHAMENTE RELACIONADO CON LA FUNCIÓN QUE LA MARCA CUMPLE EN LA ECONOMÍA BASADA EN LA LIBERTAD DE INTERCAMBIO Y EN LA LIBRE COMPETENCIA

# CARACTERÍSTICAS DE LAS MARCAS

TIENEN CONTENIDO PATRIMONIAL

ES UN DERECHO DE SUS TITULARES

GARANTÍA PARA LOS ADQUIRENTES DE LOS BIENES O LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS QUE ELLAS DISTINGUEN

RECIBEN PROTECCIÓN ESPECIAL DE LOS ESTADOS A TRAVÉS DE NORMAS LEGISLATIVAS, DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS Y TRATADOS INTERNACIONALES

# NORMATIVA NACIONAL EN MATERIA DE SIGNOS DISTINTIVOS

- DECRETO-LEY DEL GOBIERNO DE LATORRE DE 1° DE MARZO DE 1877
- LEY N° 3.452 DE 17 DE JULIO DE 1909
- LEY N° 9.956, DE 4 DE OCTUBRE DE 1940
- LEY DE MARCAS N° 17.011 de 25/09/98
- DTO. REGLAMENTARIO N° 34/999 de 03/02/99
- DTO. 146/001 DE 03/05/2001
- LEYES MODIFICATIVAS: N° 17.930 DE 19/12/2005, ART. 180; N° 18.172 DE 31/08/2007, ART. 193; N° 18.719 DE 27/12/2010, ART. 395; N° 18.834 DE 04/11/2011, ART. 168; N° 19.149 DE 24/10/2013, ART. 187, 188, 189; N° 19.355 DE 19/12/2015, ART. 235, 334, 335; N° 19.670, DE 15/10/2018, ART. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144
- LEY N° 14.910 DE 23/08/79 – CONVENIO DE PARIS
- LEY N° 16.671 DE 29/12/94 – ACUERDO ADPIC

# DEFINICION DE MARCA

Nuestra ley, al definirla adopta un concepto amplio y flexible adaptable a nuevas modalidades de signos que puedan surgir en el futuro

- **SE ENTIENDE POR MARCA TODO SIGNO CON APTITUD PARA DISTINGUIR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS DE UNA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA DE LOS DE OTRO (ART. 1° DE LA LEY N° 17.011)**

# LA MARCA COMO SIGNO DISTINTIVO

LA DISTINTIVIDAD ES LA CUALIDAD PRIMORDIAL QUE DEBE PRESENTAR TODO SIGNO QUE PRETENDA SER REGISTRADO COMO MARCA. LA FINALIDAD FUNDAMENTAL ES REDUCIRLE AL CONSUMIDOR LOS COSTOS DE BÚSQUEDA, PROPORCIONANDO UN IDENTIFICADOR DE LO QUE PRETENDE ADQUIRIR.

PARA TENER PROTECCIÓN JURÍDICA, ENTONCES, DEBE POSEER APTITUD DISTINTIVA. ESTA PUEDE SER INTRÍNSECA O EXTRÍNSECA.

- Intrínseca es cuando el signo en sí tiene capacidad distintiva.
- Extrínseca, cuando pese a no tenerla, no es confundible con otros

# CLASIFICACIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

## A) LOS DISTINTIVOS:

- los arbitrarios (palabras ya existentes pero aplicadas en forma novedosa)
- o de fantasía (creados por la imaginación), que pueden registrarse

## B) LOS SUGESTIVOS O EVOCATIVOS

- que son los que requieren imaginación y razonamiento para llegar a una conclusión acerca del producto o servicio sugerido o evocado y también pueden registrarse

# CLASIFICACIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS (LOS QUE NO PUEDEN SERLO POR FALTA DE CAPACIDAD DISTINTIVA)

## C) LOS GENÉRICOS

- que definen un producto o servicio o sea la forma habitual o usual de designar un producto o servicio y que no pueden constituir marca

## D) LOS DESCRIPTIVOS

- que son aquellos que transmiten una inmediata idea sobre calidad, características o ingredientes de los bienes a distinguir y que tampoco pueden ser marca.

# FUNCIONES DE LA MARCA

**DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO, PODEMOS DISTINGUIR LAS SIGUIENTES FUNCIONES:**

- como signo identificador de origen del producto
- como signo diferenciador
- como elemento de protección.
- La protección del consumidor o función de garantía
- como elemento publicitario

# FUNCIONES DE LA MARCA

## LA MARCA COMO SIGNO IDENTIFICADOR DE ORIGEN DEL PRODUCTO:

- Esta función ha sido superada por la evolución de las prácticas comerciales.
- Hay marcas que identifican productos que son fabricados por distintos industriales.
- En todos los casos no se identifica el origen de la mercadería o del servicio sino al titular de la marca quien garantiza la calidad de los mismos.

## LA MARCA COMO SIGNO DIFERENCIADOR:

- Esta es la función básica y directamente tutelada por el sistema jurídico.
- Se puede decir que las demás funciones son secundarias.

# LA FUNCIÓN DE DISTINTIVIDAD

## SIGNOS QUE DEJAN DE SER MARCAS POR PERDER DISTINTIVIDAD:

- Son los signos que, con el transcurso del tiempo, se convierten en la denominación habitual de los productos o servicios protegidos.
  - Ejemplos: GOMINA, GILLETTE, POLIFON, CHAMPION, CALEFON, CREOLINA.
  - Como vimos, si no estuvieran registrados, no podrían solicitarse como marcas por haberse banalizado
- Las empresas suelen realizar lo que se llama la recaptura de la marca. Mediante intensas campañas publicitarias, sus titulares han logrado que vuelvan a ser marcas: ejs. XEROX, SINGER, PANCHOS

# LA FUNCIÓN DE DISTINTIVIDAD

## SIGNOS QUE SE CONVIERTEN EN MARCAS POR GANAR DISTINTIVIDAD (LA SIGNIFICACIÓN SECUNDARIA):

- Sin embargo, por razones o estrategias comerciales signos genéricos se han convertido en marcas.
- Así tenemos DELICIA, OPTIMO, FREDDO, FABULOSO, LA PRENSA, EL DIARIO, TELEFÓNICA, CARTOON NETWORK.
- Esta posibilidad está admitida por el art. 8 de la ley.

## DEFINICIÓN DE SIGNIFICACIÓN SECUNDARIA:

- Es la distintividad que adquiere un signo no distintivo por su uso como marca.
- Es secundaria, porque la función primaria del signo sería por ejemplo, establecer una cualidad o describir el producto, sin embargo, desde un punto de vista secundario, se transforman en marca.
- Además de las palabras pueden tener significación secundaria las formas como el triángulo de TOBLERONE o el RICARDITO

# LA FUNCIÓN DE PUBLICIDAD

LA FUNCIÓN DE PUBLICIDAD SE EXPLICA PORQUE SI NO HUBIERA MARCAS SERÍA PRÁCTICAMENTE IMPOSIBLE DIFUNDIR A DISTANCIA LOS PRODUCTOS Y LOS SERVICIOS DE SUS TITULARES QUEDANDO REDUCIDA LA COMERCIALIZACIÓN A LOS CONTACTOS PERSONALES ENTRE PRODUCTORES Y CONSUMIDORES

- Aunque se desconozcan las cualidades y características del producto, la marca pretenderá avisar su existencia e informar las ignoradas cualidades, ya que es de por sí un medio de comunicación. Por esta razón la marca adquiere un valor económico autónomo. La marca termina vendiendo al propio producto, haciendo pasar a un segundo plano la calidad y el precio.
- Será el signo distintivo el que genere la inducción al consumo, incluso sin que existan necesidades a satisfacer. Es necesario que existan sinergias en el comercio entre la mercadotecnia y los creadores de marcas

STORE MARKET DISTRIBUTION  
MANAGER REPRESENT QUALITY  
DESIGN BLOGS VIRAL PLANNING  
FIN **MARKETING** REG  
PRI **MARKETING** SALES  
ADVERTISING MANAGEMENT  
RECOMMENDATION GROWTH  
PROMOTION INTERNET PLACE  
BRANDING SOCIAL MEDIA

## OTRAS FUNCIONES

- **LA FUNCIÓN COMPETITIVA:**

- Tiene un rol significativo en la conformación de los mercados competitivos para la identificación de los productos por el

- **CONDENSAR SU IMAGEN O REPUTACIÓN (*GOODWILL*):**

- Es la imagen positiva que existe solo en la mente del público que induce al consumo.
- Cuando la marca posee esta función, el empresario tratará de mantenerla impidiendo que otros se “cuelguen” de él.

# PROHIBICIONES DE REGISTRO

LA NO REGISTRABILIDAD NO DEBE SER ANALIZADA EN FORMA ABSTRACTA SINO EN FUNCIÓN DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS A LOS QUE SE APLICA EL SIGNO.

TAMBIÉN DEBE TENERSE EN CUENTA QUE DEBE ANALIZARSE CON DISTINTO RIGOR DEPENDIENDO DEL PRODUCTO O SERVICIO AFECTADO.

SE DEBE TENER UN CRITERIO MÁS AMPLIO CON LOS SERVICIOS QUE CON LOS PRODUCTOS.

# PROHIBICIONES DE REGISTRO

## IMPOSIBILIDAD DE REGISTRO POR:

NO PODER SER  
MARCA (ART. 4  
LEY)

NO PODER  
REGISTRARSE (ART.  
5 LEY)

CONFUNDIBILIDAD  
CON UN REGISTRO  
PREEXISTENTE (ART. 6  
LEY)

# MARCA NOTORIA

De acuerdo a la ley N° 17.011 el titular de una marca *notoriamente conocida* puede oponerse a una nueva solicitud, recurrir o solicitar la anulación de una marca concedida que CONSTITUYA *LA REPRODUCCIÓN (O SEA LA COPIA IDÉNTICA), LA IMITACIÓN (O SEA LA COPIA DEFORMADA) O LA TRADUCCIÓN TOTAL O PARCIAL* DE SU MARCA. Integrando la norma con el Convenio de París, en su art. 6 bis, SE REQUIERE EL CONOCIMIENTO NOTORIO EN EL PAÍS DONDE SE VA A IMPUGNAR Y EL CONOCIMIENTO TIENE QUE SER NO SOLO DE LA EXISTENCIA DE LA MARCA SINO DE QUE PERTENECE A UN TERCERO.

DEFINICIÓN: NOTORIO ES LO *CONOCIDO POR TODOS*. La prueba consiste en el conocimiento *generalizado*

*Sin embargo el art. 16 del ADPIC toma el criterio de NOTORIEDAD RESTRINGIDA: en el sector pertinente del mercado*

# COMPETENCIA DESLEAL

LA CONCURRENCIA O COMPETENCIA ES LA ACTIVIDAD POR LA CUAL UN COMERCIANTE O INDUSTRIAL PROCURA CAPTAR UN SECTOR DE MERCADO EN DISPUTA CON OTROS COMERCIANTES O INDUSTRIALES

HAY COMPETENCIA DESLEAL CUANDO SE DESVÍA CLIENTELA AJENA Y/O SE USURPA LA MISMA PARA ESTABLECER O ACRECENTAR LA PROPIA EN PERJUICIO DE LOS CONCURRENTES

PARA QUE EXISTE COMPETENCIA DESLEAL ES NECESARIO:

- Un acto de concurrencia
- Que dicho acto sea ilícito
- Que sea susceptible de causar un perjuicio al competidor

# CONDICIONES DE REGISTRABILIDAD

## ART. 6 (LEY N° 17.011)

- El art. 6 de la ley 17.011 dice que para ser registradas las marcas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro, a efectos de evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes.
- El decreto 34/999, en su art 21 habla de marcas iguales o semejantes.

# CONFUNDIBILIDAD MARCARIA

## PRINCIPIO GENERAL:

- El Derecho de Marcas otorga a los titulares de marcas registradas una exclusividad para utilizar el signo de su propiedad, con el objeto de identificar sus productos o servicios.
- Esta exclusividad supone la posibilidad de impedir que otras personas registren o usen como marcas o nombres comerciales o designaciones sociales, signos que sean confundibles con el previamente registrado

# CONFUNDIBILIDAD MARCARIA

SCHNEK vs. SHNEC



361.634

MARCAS DE  
PRODUCTOS Y DE  
SERVICIOS

*Coca-Cola*

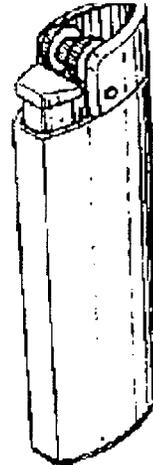


**CAMARA DE COMERCIO  
ELECTRÓNICO**

# TIPOS DE MARCAS

- Denominativa
- Figurativa
- Mixta
- Tridimensional
- Sonora
- Olfativa

341.444



5

372.488



# OTROS TIPOS DE MARCAS

ADEMÁS DE LAS MARCAS COMUNES TENEMOS NUEVAS MODALIDADES COMO SER:

- MARCAS COLECTIVAS (ARTS. 38 A 43):
  - distingue los productos o servicios provenientes de miembros de una determinada colectividad.
- MARCAS DE CERTIFICACIÓN O GARANTÍA (ARTS. 44 A 56):
  - certifica características comunes, en particular la calidad, los componentes, la naturaleza, la metodología empleada de los productos o servicios elaborados o prestados por personas debidamente autorizadas y controladas por quien certifica.

# OTROS TIPOS DE MARCAS

- MARCAS COLECTIVAS
- MARCAS DE CERTIFICACIÓN O GARANTÍA

366.143



# MARCAS COLECTIVAS



Puede definirse como MARCA COLECTIVA el signo que sirve para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios de empresas diferentes que utilizan la marca bajo el control del titular.

**POR DEFINICIÓN DOCTRINARIA LA TITULARIDAD DE LA MARCA COLECTIVA CORRESPONDE A UNA PERSONA DE DERECHO PÚBLICO O PRIVADO QUE AGRUPA A DETERMINADOS EMPRESARIOS O PERSONAS QUE PRODUCEN BIENES O PRESTAN SERVICIOS.**

MARCAS DE CERTIFICACIÓN  
O GARANTÍA



## DEFINICIÓN: Art. 44:

- Es el signo que certifica las características comunes, en particular la calidad, los componentes, la naturaleza, la metodología empleada y todo otro dato relevante, a juicio del titular, de los productos elaborados o servicios prestados por personas debidamente autorizadas y controladas por el mismo.

## FINALIDAD:

- No es la de distinguir sino de garantizar calidad, composición, etc.

## UTILIZACIÓN:

- No son utilizadas por la organización que registra la marca, reglamenta su uso y certifica qué productos o servicios cumplen las especificaciones necesarias, sino por terceros avalados por aquélla

## INDICACIONES GEOGRÁFICAS



El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), aprobado por la ley N° 16.671, en su art. 22 contiene LA SIGUIENTE DEFINICIÓN:

SON LAS QUE IDENTIFIQUEN UN PRODUCTO COMO ORIGINARIO DEL TERRITORIO DE UN MIEMBRO O DE UNA REGIÓN O LOCALIDAD DE ESE TERRITORIO, CUANDO DETERMINADA CALIDAD, REPUTACIÓN U OTRA CARACTERÍSTICA DEL PRODUCTO SEA IMPUTABLE FUNDAMENTALMENTE A SU ORIGEN GEOGRÁFICO

## INDICACIONES GEOGRÁFICAS (ARTS. 73 A 79)

### INDICACIONES DE PROCEDENCIA

- Uso indicativo del lugar de extracción, producción o fabricación de determinado producto o de prestación de determinado servicio.

### DENOMINACIÓN DE ORIGEN

- Nombre geográfico de un país, ciudad, región o localidad que designa un producto o servicio cuyas cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos factores naturales.
- SE PROTEGEN MEDIANTE EL REGISTRO



# DISTINTOS EJEMPLOS DE DENOMINACIONES DE ORIGEN

QUESO ROQUEFORT El singular queso azul francés se deja madurar en cuevas naturales situadas en la región de Roquefort sur-Soulzon y se protege por medio de las indicaciones geográficas.



# DISTINTOS EJEMPLOS DE DENOMINACIONES DE ORIGEN

## VINOS DE GEORGIA

Mediante las indicaciones geográficas, la antigua industria vitivinícola de Georgia puede aprovechar todo su potencial.



# DISTINTOS EJEMPLOS DE DENOMINACIONES DE ORIGEN

DURAZNOS DE PINGGU El distrito de Pinggu, al norte de Beijing (China), está considerado como el principal productor de melocotones del mundo que da trabajo a más de 150.000 personas.



# ADQUISICIÓN DE LOS DERECHOS MARCARIOS

A TRAVÉS DEL REGISTRO EN LA DNPI

## PROCEDIMIENTO

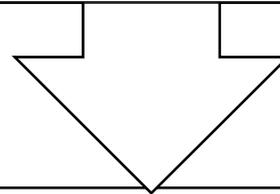
- SOLICITUD
- PUBLICACIÓN
- PERÍODO DE OPOSICIONES
- EXAMEN DE FORMA Y FONDO
- CONCESIÓN

DURACIÓN: 10 AÑOS RENOVABLES INDEFINIDAMENTE

# EL REGISTRO DE LAS MARCAS

**EL DERECHO DE MARCAS ES UN DERECHO REGISTRAL.**

el derecho del titular surge a partir del registro



**EL ORGANISMO COMPETENTE ES LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL  
PERTENECIENTE AL MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. A PARTIR DE LA LEY N° 17.011  
ACTÚA POR COMPETENCIAS PROPIAS**

# EL REGISTRO DE LAS MARCAS

**LA SOLICITUD SE REALIZA ANTE LA DIRECCIÓN EN LOS FORMULARIOS QUE EXISTEN AL RESPECTO Y SE PUEDE HACER VÍA WEB (SI-WEB).**

La puede presentar el titular, un apoderado o un Agente de la Propiedad Industrial, quien solo presenta una carta autorización (arts. 90 y 91). El art. 76 del Decreto Reglamentario establece los derechos concedidos a los Agentes

## REGISTRO DE MARCAS: OPOSICIONES

LOS TERCEROS PODRÁN Oponerse por confundibilidad con las marcas que tengan en uso, registradas o en trámite de registro o por las causales de nulidad que vimos dentro de los treinta días corridos a partir de la publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial

# REGISTRO DE MARCAS: RESOLUCIÓN

EL ART. 34 ESTABLECE QUE LA DNPI ADOPTARÁ RESOLUCIÓN, CONCEDIÉNDOLAS O DESESTIMÁNDOLAS, TOTAL O PARCIALMENTE, EN ATENCIÓN A LAS CLASES A LAS QUE DICHAS SOLICITUDES REFIERAN.



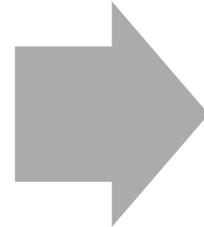
UNA VEZ NOTIFICADA LA RESOLUCIÓN, EN FORMA PERSONAL, LOS INTERESADOS (SOLICITANTE Y OPOSITOR) PUEDEN DEDUCIR LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DE REVOCACIÓN Y JERÁRQUICO PREVISTOS EN EL ART. 317 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA EN EL PLAZO DE 10 DÍAS CORRIDOS.



LA DNPI ES COMPETENTE PARA RESOLVER EL RECURSO DE REVOCACIÓN

# REGISTRO DE MARCAS: RECURSOS Y ACCIÓN DE ANULACIÓN

EN CASO DE MANTENERSE EL ACTO, LOS INTERESADOS PODRÁN INTERPONER ACCIÓN DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO A LOS 60 DÍAS DE NOTIFICADA LA RESOLUCIÓN QUE DEJA FIRME EL ACTO O DE CUMPLIDA LA DENEGATORIA FICTA.



EN CASO DE VENCERSE LOS PLAZOS DE OPOSICIÓN O DE LOS RECURSOS, LOS TITULARES DE MARCAS IGUALES O SEMEJANTES O CUALQUIER INTERESADO POR LAS CAUSALES DE NULIDAD PUEDE SOLICITAR LA ANULACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA MARCA ANTE LA DNPI. TAMBIÉN PUEDE HACERLO ÉSTA. EN ESTE CASO ESTÁ EXCEPTUADA LA OPOSICIÓN POR USO ANTERIOR.

## REGISTRO DE MARCAS: ACCIÓN DE REIVINDICACIÓN

EL ART. 28 ESTABLECE QUE CUANDO EL REGISTRO SE HUBIERE SOLICITADO U OBTENIDO POR EL AGENTE, EL REPRESENTANTE, EL IMPORTADOR, EL DISTRIBUIDOR, EL LICENCIATARIO O EL FRANQUICIADO, A NOMBRE PROPIO Y SIN AUTORIZACIÓN DEL TITULAR, ESTE PODRÁ INICIAR ACCIÓN DE REIVINDICACIÓN A FIN DE QUE SE LE RECONOZCA COMO SOLICITANTE O TITULAR DEL DERECHO Y QUE LE SEA TRANSFERIDA LA SOLICITUD EN TRÁMITE O EL REGISTRO CONCEDIDO.

- Tiene un plazo de cinco años

# MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS

## DURACIÓN:

- 10 AÑOS RENOVABLES INDEFINIDAMENTE (ART. 18 LEY N° 17.011) (VER FORMULARIO). ESTE ARTÍCULO CONSAGRA UN PLAZO DE GRACIA DE 6 MESES DESPUÉS DEL VENCIMIENTO PARA SU PRESENTACIÓN.
- NO PUEDE INCLUIR NINGUNA MODIFICACIÓN, PERO SI SU LIMITACIÓN.
- LA CONCESIÓN DE LA RENOVACIÓN RETROTRAE LA FECHA A LA DEL VENCIMIENTO.

# CADUCIDAD POR NO USO

EL USO DE LA MARCA ES OBLIGATORIO (Art. 19 de la ley redactado por la ley 19.149 de 24 de octubre de 2013)

CAE EL REGISTRO PORQUE:

- No se hubiere usado por su titular, un licenciatarario dentro de los cinco años de concedida o renovada
- El uso se hubiera interrumpido por cinco años consecutivos

## DERECHOS CONFERIDOS

**EL TITULAR DE UNA MARCA REGISTRADA TIENE LOS DERECHOS que le reconoce el art. 14 de la ley N° 17.011 que establece:**

- **EL DERECHO DE Oponerse al uso o registro de cualquier marca que pueda producir confusión entre productos o servicios corresponderá a la persona física o jurídica que haya llenado los requisitos exigidos por la ley.**

**POR LO TANTO EL TITULAR DE LA MARCA PODRÁ Oponerse a las solicitudes confundibles con la suya, solicitar su revocación si es concedida o pedir su anulación sin limitación en el tiempo.**

# DERECHOS CONFERIDOS

PRESENTARSE ANTE UN JUEZ CIVIL Y SOLICITAR EL CESE DEL USO DE LA MARCA AJENA QUE AFECTA SUS DERECHOS POR SER CONFUNDIBLE, ACCIÓN QUE PUEDE ACUMULAR A LA DE DAÑOS Y PERJUICIOS (ARTÍCULOS 87 Y 88 DE LA LEY).

INICIAR MEDIDAS CAUTELARES DE EMBARGO Y SECUESTRO DE MERCADERÍA EN INFRACCIÓN A SUS DERECHOS.

PRESENTARSE ANTE UN JUEZ PENAL, INSTÁNDOLO A PERSEGUIR AL RESPONSABLE POR ALGUNA DE LAS FIGURAS DELICTIVAS CONTEMPLADAS EN LA LEY.

EL DERECHO DE DEFENSA FRENTE A TERCEROS QUE PRETENDAN OBLIGARLO A DEJAR DE USAR SU MARCA. MIENTRAS EL REGISTRO SUBSISTE, LA LEY LO PRESUME PROPIETARIO DEL SIGNO MARCARIO REGISTRADO.

# FORMAS DE TRASMISIÓN DE LAS MARCAS

## CESIÓN Y AFECTACIÓN DEL DERECHO DE LA MARCA

EL DERECHO A LA MARCA INTEGRA EL PATRIMONIO DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA QUE APAREZCA COMO TITULAR DEL REGISTRO. SE TRATA DE UN BIEN MUEBLE INMATERIAL CUYA TITULARIDAD PUEDE CEDERSE O AFECTARSE AL IGUAL QUE OTRO TIPO DE BIENES

- *a) Trasmisión plena, definitiva o a título de propiedad (cesión o transferencia) (art. 16 ley N° 17.011)*
- *b) Trasmisión limitada, temporal o a título de uso, que puede dividirse en:*
  - Usufructo o prenda
  - Constitución de una relación contractual, *licencia*

# TRANSFERENCIA DE MARCAS

LA MARCA PUEDE SER OBJETO DE UNA COMPRAVENTA, DONACIÓN, CESIÓN DE DERECHOS HEREDITARIOS, DOCUMENTADOS EN DOCUMENTO PÚBLICO O PRIVADO.

- El art. 16 de la ley N° 17.011 dispone que LA PROPIEDAD DE UNA MARCA PASA A LOS HEREDEROS Y PUEDE SER TRANSFERIDA POR ACTO ENTRE VIVOS, POR DISPOSICIÓN DE ÚLTIMA VOLUNTAD, POR EJECUCIÓN FORZADA O POR LA ACCIÓN DE REIVINDICACIÓN.
- SI EL TITULAR ES UNA PERSONA FÍSICA EN EL MOMENTO DE SU FALLECIMIENTO LA PROPIEDAD PASA A LOS HEREDEROS.

# LA LICENCIA DE MARCAS

## Contrato de licencia de marca:

- aquél por el cual *el titular de una marca concede a un tercero, en todo o en parte, el goce de su derecho mediante el pago de una regalía*

## RAZONES:

- Imposibilidad de explotación propia
- Protección internacional de la marca

# FRANQUICIA

CONJUNTO DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL CONCERNIENTES A LAS MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, DISEÑOS Y MODELOS INDUSTRIALES, DERECHOS DE AUTOR, “SABER – HACERLO” O PATENTES DESTINADOS A SER EXPLOTADOS PARA LA REVENTA DE PRODUCTOS O LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A DESTINATARIOS FINALES

# FRANQUICIA

## BENEFICIOS:

- Homogeneización e internacionalización de los mercados.
- Es una llave para la exportación.

# GRAVAMENES

## La marca puede ser objeto DE UNA PRENDA INDUSTRIAL

- El art. 64 establece que las prendas industriales SE REGISTRARÁN EN LA DNPI y se publicarán en el BOPI. Los arts. 52 a 58 del Decreto reglamentario establecen las formalidades: se inscribirán la prenda, los endosos, ampliaciones, novaciones, reinscripciones y cancelaciones.
- La cancelación también debe publicarse en el BOPI.
- Las obligaciones del titular de la marca prendada son:
  - Mantener y no disponer de las marcas prendadas, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal.
  - El acreedor prendario, con autorización judicial, puede solicitar la renovación de la marca.
  - No puede cederla, salvo con autorización del acreedor prendario.
- Estos contratos caducan a los cinco años.

# GRAVAMENES

## EMBARGOS Y PROHIBICIONES DE INNOVAR

- El art. 65 de la ley N° 17.011 establece el REGISTRO DE EMBARGOS Y PROHIBICIONES DE INNOVAR COMUNICADOS POR EL PODER JUDICIAL QUE AFECTEN A LAS MARCAS REGISTRADAS O EN TRÁMITE.
- Siempre se trata de EMBARGOS ESPECÍFICOS, no estando incluidos en los embargos genéricos. El acreedor debe identificar todas las marcas del deudor .
- EL JUEZ PUEDE ORDENAR LA RENOVACIÓN DE LA MARCA A SOLICITUD DEL ACREEDOR E IMPEDIR TRANSFERENCIAS O LICENCIAS.
- También se inscriben los levantamientos de las medidas.
- Las inscripciones caducan a los cinco años.

# FRASES PUBLICITARIAS

A diferencia de las marcas, cuya función es la de distinguir productos o servicios o aludir al origen empresarial, estas indicaciones TIENEN UNA ESTRUCTA FINALIDAD PUBLICITARIA: “captar la atención del público a quien el mensaje se dirige o alcanza, a los efectos de que adquieran el producto o contraten el servicio anunciado”

# FRASES PUBLICITARIAS

EL ART. 3 DE LA LEY N° 17.011 ESTABLECE QUE PODRÁN CONSTITUIRSE COMO MARCAS LAS FRASES PUBLICITARIAS QUE REÚNAN LAS CONDICIONES REQUERIDAS POR LA PRESENTE LEY.

- Esto quiere decir que la frase publicitaria puede ir acompañada o no de la marca del producto o servicio.
- SIEMPRE SE VA A OTORGAR DERECHO SOBRE EL CONJUNTO PERO NO SOBRE LOS TÉRMINOS QUE LO COMPONEN

# NOMBRE COMERCIAL

(arts. 67 a 72)

## CONCEPTO DE NOMBRE COMERCIAL

- Es la designación que distingue a una empresa en el ejercicio de su actividad o a sus locales o establecimientos en los cuales se realiza actividad comercial

# NOMBRE COMERCIAL (arts. 67 a 72)

## NOMBRE COMERCIAL COMO PROPIEDAD INDUSTRIAL

- Al igual que la marca constituye uno de los signos distintivos de la empresa. Así el art. 67 establece que los nombres comerciales constituyen una propiedad industrial a los efectos de la ley
- El derecho se adquiere por el uso (art. 72): “No es necesario el registro del nombre para ejercer los derechos acordados por la presente ley, salvo el caso en que forme parte de la marca”

# NOMBRES DE DOMINIO

SON BÁSICAMENTE DE DOS TIPOS:

- Los gTLD (*generic top level domains*) son los dominios genéricos de nivel superior: com, net, org, int, edu
- Los ccTLD (*country code top level domains*) son los correspondientes a los códigos de países: uy, ar, br

# NOMBRES DE DOMINIO

Son administrados por ICANN (conjunto de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales) y en Uruguay por el SECIU de la Universidad de la República

La adjudicación se realiza a través de instituciones registradoras. En Uruguay el com lo hace ANTEL por delegación de la UDELAR, y el resto la propia UDELAR

**Para la solución de controversias se utiliza la Política Uniforme adoptada por la Cooperación entre la ICANN y la OMPI.**

- **se aplica exclusivamente en los casos claros de mala fe y de registro y uso abusivo en relación a las marcas registradas**

# ACCIONES CIVILES Y PENALES QUE OTORGA LA LEY N° 17.011

EN CUANTO A LAS ACCIONES PENALES Y CIVILES, ESTÁN ESTABLECIDAS EN LOS ARTS. 81 A 89 DE LA LEY.

- SON TITULARES DE LAS “ACCIONES MARCARIAS” LOS PROPIETARIOS DE LAS MARCAS REGISTRADAS (ARTS. 14, 81 Y 88 DE LA LEY), O SEA QUE LA LEY OTORGA LAS ACCIONES PENALES Y LAS CIVILES POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE DERIVAN DE ELLAS SOLO A LOS TITULARES DE MARCA REGISTRADA, NO HACIENDO, PARA ESTE CASO, LA EXCEPCIÓN A LA MARCA NOTORIA.

NO PUEDEN EJERCERLA OTRAS PERSONAS CON DERECHOS SOBRE LA MARCA COMO LOS LICENCIATARIOS, ACREEDORES PRENDARIOS, EMBARGANTES, IMPORTADORES, REPRESENTANTES O DISTRIBUIDORES.

# TRATADOS RELACIONADOS CON LAS MARCAS ADMINISTRADOS POR LA OMPI

## CONVENIO DE PARÍS

## ARREGLO DE NIZA

- Establece una clasificación de productos y servicios para el registro de las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicio (la [Clasificación de Niza](#) ).
- En los documentos y publicaciones oficiales correspondientes al registro de la marca, las oficinas de marcas de los Estados Contratantes deben indicar los números correspondientes a las clases de la Clasificación en las cuales se incluyan los productos y servicios que sean objeto del registro.

# TRATADOS RELACIONADOS CON LAS MARCAS ADMINISTRADOS POR LA OMPI

## ACUERDO DE VIENA

- Establece una clasificación (la [Clasificación de Viena](#)) para las marcas que consisten en elementos figurativos o que contienen dichos elementos.
- En los documentos y publicaciones oficiales relativos a los registros y renovaciones de marcas, las oficinas competentes de los Estados Contratantes deben indicar los números que señalen las categorías, divisiones y secciones de la Clasificación a las cuales correspondan los elementos figurativos de las marcas en cuestión

# TRATADOS RELACIONADOS CON LAS MARCAS ADMINISTRADOS POR LA OMPI

## [TRATADO DE SINGAPUR SOBRE EL DERECHO DE MARCAS](#)

- El objetivo del Tratado de Singapur es crear un marco internacional moderno y dinámico para la armonización de los trámites administrativos de registro de [marcas](#). Sobre la base del [Tratado sobre el Derecho de Marcas](#) de 1994, el nuevo Tratado de Singapur posee un alcance más amplio y tiene en cuenta la evolución más reciente en el ámbito de las tecnologías de la comunicación

## [TRATADO DE NAIROBI SOBRE LA PROTECCIÓN DEL SÍMBOLO OLÍMPICO](#)

- Todos los Estados partes en el Tratado de Nairobi tienen la obligación de proteger el símbolo olímpico- cinco anillos entrelazados- para evitar que sea utilizado con fines comerciales (en la publicidad o en productos, como marca, etc.) sin autorización del Comité Olímpico Internacional.

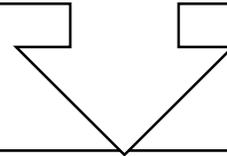
## [TRATADO DE LISBOA SOBRE DENOMINACIONES DE ORIGEN](#)

# PATENTES

INTRODUCCIÓN

# SISTEMA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

**ENTRE LA ASIMETRÍA EN LA DINÁMICA DEL PATENTAMIENTO Y LA ASIMETRÍA EN LA INTENSIDAD TECNOLÓGICA DE LAS ESTRUCTURAS PRODUCTIVAS HAY UN PARALELISMO “NORTE-SUR”**



**LOS PAÍSES DESARROLLADOS POSEEN ESTRUCTURAS PRODUCTIVAS MÁS ESPECIALIZADAS EN SECTORES INTENSIVOS EN CONOCIMIENTO E INVIERTEN MÁS RECURSOS EN I+D, MIENTRAS QUE NUESTROS PAÍSES FUNDAN SU PRODUCCIÓN EN LOS SECTORES MANUFACTUREROS Y DE RECURSOS NATURALES. ESTO TIENE UN CORRELATO CLARO CON LAS PATENTES SOLICITADAS, QUE AL DECIR DEL ING. GUARGA SON UN INDICADOR DURO DE DESARROLLO**

# LOS DISTINTOS TIPOS DE MERCADOS

En este escenario coexisten tres mercados:

1) LOS MERCADOS DE LAS TECNOLOGÍAS, en que las patentes garantizan la apropiabilidad y permiten la especialización y división del trabajo entre productores y comercializadores de tecnologías;

2) LOS MERCADOS DE LA CIENCIA, en el cual las universidades y centros de investigación patentan innovaciones derivadas de las actividades de investigación y desarrollo básicas y experimentales y

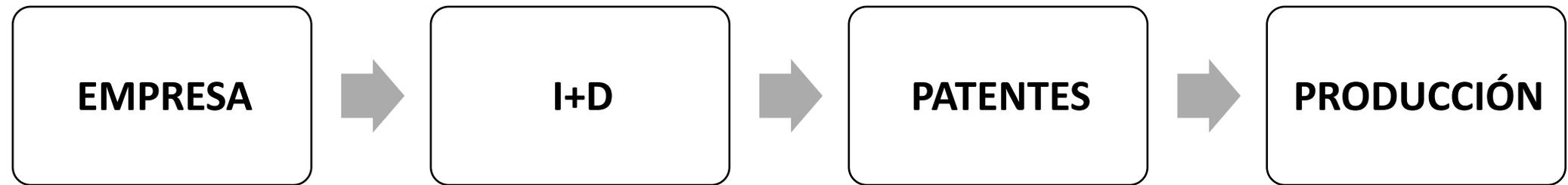
3) LOS MERCADOS DERIVADOS DEL CONOCIMIENTO, en que las patentes se reconfiguran como activos estratégicos en las apuestas competitivas de las empresas

# LOS MERCADOS DE TECNOLOGÍA

**EN LOS MERCADOS DE LAS TECNOLOGÍAS, EL FIN ÚLTIMO DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL ES INCORPORAR LA INNOVACIÓN PATENTADA EN LA PRODUCCIÓN TANGIBLE PRESENTE O FUTURA.**

- **ES DECIR, EL VALOR Y EL MERCADO DE LAS TECNOLOGÍAS SURGEN PORQUE HAY EMPRESAS U ORGANISMOS DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADOS EN LA PROVISIÓN DE "TECNOLOGÍAS" Y EMPRESAS QUE LAS DEMANDAN PARA IMPLEMENTAR SUS PROCESOS PRODUCTIVOS Y REALIZAR SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINALES.**

# LOS MERCADOS DE TECNOLOGÍA



# LOS MERCADOS DE TECNOLOGÍA

**BAJO UN ESQUEMA DE ESE TIPO, LA INNOVACIÓN SE GENERA Y SE DIFUNDE SEGÚN UN PROCESO "SUAVE" Y CONTINUO EN EL QUE, A PARTIR DE UN ACERVO DE CONOCIMIENTOS EXISTENTES EN LA ECONOMÍA, HAY UN CONJUNTO DE EMPRESAS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES DE I+D, PATENTAN AVANCES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS Y TIENEN LA DOBLE POSIBILIDAD DE INCORPORARLOS A LA PRODUCCIÓN Y A LOS PROCESOS PRODUCTIVOS, O PUEDEN DARLOS EN LICENCIA A CAMBIO DE REGALÍAS A OTRA EMPRESA QUE SE DEDICARÁ A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL BIEN O SERVICIO EN CUESTIÓN.**

# LA TRANSFORMACIÓN DE LOS MERCADOS DE TECNOLOGÍA

**A LA CONCEPCIÓN TRADICIONAL DE LAS PATENTES COMO MECANISMOS DE APROPIABILIDAD DE LAS RENTAS DERIVADAS DE LA INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, Y COMO INCENTIVOS PARA LA EFICIENCIA EN LOS MERCADOS DE LAS TECNOLOGÍAS, SE SUMAN DINÁMICAS NUEVAS, DE LAS CUALES DERIVAN LOS NUEVOS MERCADOS DEL CONOCIMIENTO.**

**ASIMISMO, LAS TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS INTANGIBLES HAN CRECIDO CONSTANTEMENTE A PARTIR DE LOS OCHENTA, TRIPLICÁNDOSE LA CUOTA DE LOS PAGOS INTERNACIONALES POR REGALÍAS Y LICENCIAS.**

**SE ESTÁ PRODUCIENDO UNA DESVINCULACIÓN CRECIENTE DE LAS PATENTES DE LA PRODUCCIÓN TANGIBLE DESEMPEÑANDO UN NUEVO PAPEL: SU VALOR DERIVA DE LAS EXPECTATIVAS FUTURAS, EN FUNCIÓN DEL REPOSICIONAMIENTO JERÁRQUICO DE LAS EMPRESAS**

# PORQUÉ SE CREAN LOS MERCADOS DE LA CIENCIA

Por la extensión de la materia patentable

y el rango de los titulares de las patentes

que han producido también modificaciones en la concepción de la ciencia abierta, generando incentivos para la creación de un MERCADO DE LA CIENCIA,

en el cual las universidades solicitan y obtienen patentes relativas a innovaciones procedentes de actividades de i+d básicas y experimentales

# LOS MERCADOS DE LA CIENCIA

**EL MERCADO DE LA CIENCIA RECONFIGURA EL ENTORNO EN EL CUAL OPERAN LAS EMPRESAS E INTRODUCE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN UNA FASE PREVIA A LA DE LOS MERCADOS DE TECNOLOGÍA, RECONFIGURANDO ASÍ LOS ESPACIOS DE ACCIÓN Y LOS INCENTIVOS PARA LOS AGENTES PRODUCTIVOS Y PARA LAS PROPIAS UNIVERSIDADES AL CUAL LAS EMPRESAS DEBEN RECURRIR CUANDO NECESITAN INNOVACIONES QUE PROVIENEN DE LA INVESTIGACIÓN PATENTADAS POR LAS UNIVERSIDADES.**

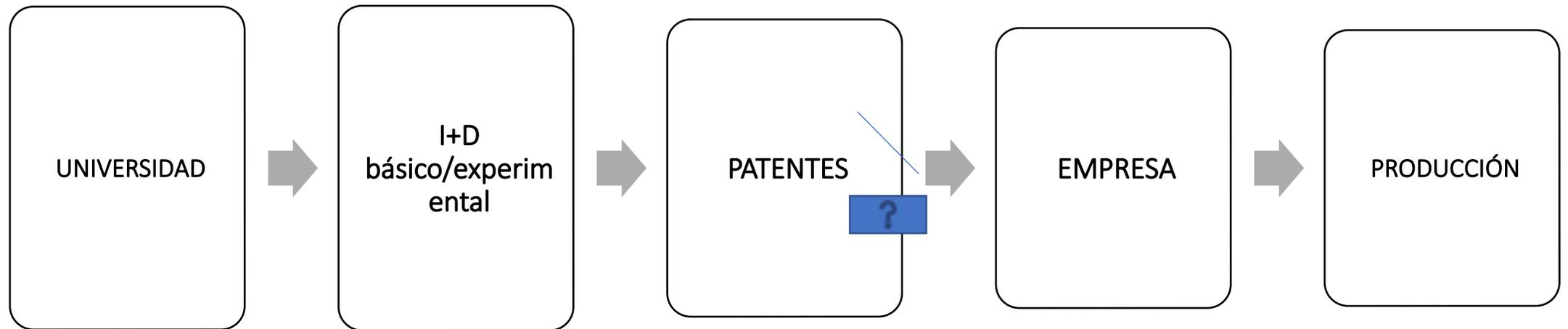
**ESTE MERCADO SE DIFERENCIA DEL DE LAS TECNOLOGÍAS POR LA CATEGORÍA DE SUJETOS TITULARES DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y POR LA MATERIA OBJETO DE PATENTE**

# LOS MERCADOS DE LA CIENCIA

**EN EL MERCADO DE LA CIENCIA, LAS UNIVERSIDADES (Y ALGUNAS EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA) EFECTÚAN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO BÁSICAS Y EXPERIMENTALES Y PATENTAN LOS AVANCES OBTENIDOS SIN QUE NECESARIAMENTE ÉSTOS SE INCORPOREN A LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.**

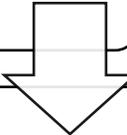
**SIN EMBARGO LOS AVANCES CIENTÍFICOS REALIZADOS POR LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE UNIVERSIDADES DEBEN CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL ACERVO DE CONOCIMIENTO DISPONIBLE PARA LOS AGENTES PRODUCTIVOS, Y EL FILTRO PARA ACCEDER A ESTOS CONOCIMIENTOS DEBE DERIVAR PRINCIPALMENTE DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS Y PRODUCTIVAS DE LAS EMPRESAS, DE LAS RUTINAS EMPRESARIALES, DEL COMPONENTE TÁCITO DEL CONOCIMIENTO Y DE LAS CAPACIDADES DE DECODIFICACIÓN DEL CONOCIMIENTO TÉCNICO INCORPORADAS EN LAS EMPRESAS.**

# LOS MERCADOS DE LA CIENCIA

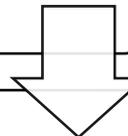


# LOS MERCADOS DEL CONOCIMIENTO

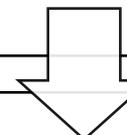
También surge otro mercado que no necesariamente se incorpora a la producción de bienes y servicios



La patente adquiere un valor en sí, aun cuando no sea incorporable a la producción corriente.



Su valor depende y es en función de otras patentes de la propia empresa o de otras empresas desvinculada de las respectivas capacidades de producción.



Se patenta como barrera de entrada a posibles competidores o por la posibilidad de incluirlas en *pool* de patentes

# Más de 1000 patentes en iphone



PATENTES  
Ley N° 17.174

## QUÉ ES: LA SOLUCIÓN A UN PROBLEMA TÉCNICO

- El régimen legal, entre otros objetivos, enmarca la legislación vigente en los estándares adoptados por el ADPIC.
- Por este tratado se realizó un fortalecimiento y expansión de los derechos de las empresas

# TIPOS DE PATENTES

- PATENTES DE INVENCION (art. 8 y ss.)
- MODELOS DE UTILIDAD (art. 81 y ss.)
- DISEÑOS INDUSTRIALES (art. 86 y ss.)

# PATENTES DE INVENCIÓN

## ¿Qué es una patente?

- La patente es un título que el Estado otorga al inventor, para que explote en exclusividad el invento, excluyendo del mercado a terceros, por un plazo determinado, a cambio de la divulgación del objeto de la invención

# PATENTES DE INVENCIÓN

¿Todas las invenciones son patentables?

Las invenciones para ser patentables deben cumplir con determinados requisitos legales

- Requisitos formales
- Requisitos subjetivos
- Requisitos objetivos

# REQUISITOS LEGALES (i)

## REQUISITOS FORMALES

- Son aquellos que se refieren a los aspectos formales (Ej: forma de presentación de la solicitud, contenido de la solicitud, pago de tasas etc)

## REQUISITOS SUBJETIVOS

- Son aquellos que se refieren a la calidad del sujeto que efectúa la solicitud (Ej: derecho a la patente)

# REQUISITOS LEGALES (ii)

## Requisitos objetivos (de patentabilidad)

- Son patentables las invenciones nuevas de productos o de procedimientos que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial (Art. 8 de la ley 17.164)

**NOVEDAD**

**ACTIVIDAD INVENTIVA**

**APLICACIÓN INDUSTRIAL**

# REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

## 1) NOVEDAD

- La invención se considerará novedosa cuando no se encuentre en el estado de la técnica. (Art. 8) Universal- Absoluta

**ESTADO DE LA TÉCNICA** es el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad, mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero, en forma de poder ser ejecutados. (Art. 9)

# EXCEPCIÓN A LA PÉRDIDA DE NOVEDAD DIVULGACIÓN INOCUA

- “No afectará la novedad la divulgación de la invención realizada dentro del año que precede a la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad que se invoque, siempre que aquella derive, directa o indirectamente, de actos realizados por el inventor, sus causahabientes o terceros con base a informaciones obtenidas directa o indirectamente de aquél” (Art. 10)

# REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

## 2) ACTIVIDAD INVENTIVA (no obvia)

Habrá actividad inventiva cuando la invención no se deduzca en forma evidente del Estado de la Técnica para experto en la materia

- Evidente significa que el técnico en la materia no está en condiciones de haber podido llegar al conocimiento con los conocimientos técnicos disponibles

Supone un salto cualitativo

Implica una actividad intelectual de creación

Debe ser un resultado "sorprendente o inesperado"

Es de difícil apreciación subjetiva

# REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

- Artículo 4º.- El Estado no garantiza ni el mérito ni la novedad de las invenciones que se patenten de acuerdo con la presente ley, ni se responsabiliza de la calidad de inventor del beneficiario.

# REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

## 3) APLICACIÓN INDUSTRIAL (útil)

- “Toda invención que sirva al hombre para actuar sobre las fuerzas de la naturaleza, poniéndolas a su servicio, es una invención industrial” Bercovitz

## MATERIA OBJETO DE PROTECCIÓN

**Materia patentable**

**Art. 27 del Acuerdo ADPIC /TRIPs**

“Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las patentes podrán obtenerse **por todas las invenciones**, sean de **productos** o de **procedimientos**, en **todos los campos de la tecnología**, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial

## MATERIA OBJETO DE PROTECCIÓN

POR LO TANTO SON PATENTABLES TODAS LAS INVENCIONES

DE: PRODUCTOS Y PROCEDIMIENTOS

EN TODOS LOS CAMPOS DE LA TECNOLOGÍA

Y CON LOS REQUISITOS DE NOVEDAD, ACTIVIDAD INVENTIVA Y APLICACIÓN INDUSTRIAL

## MATERIA OBJETO DE PROTECCIÓN

¿Se puede patentar toda la materia que reúna los requisitos legales de patentabilidad?

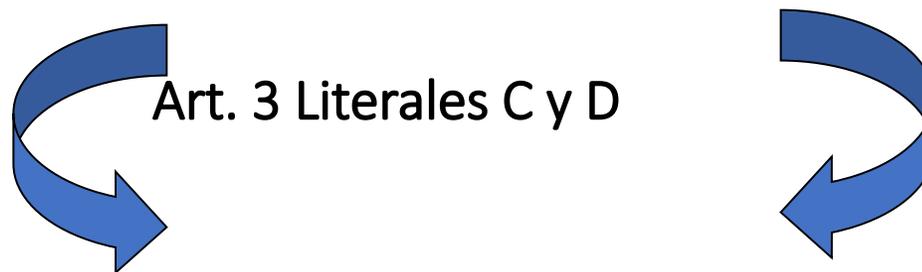
## MATERIA OBJETO DE PROTECCIÓN

**¿HAY MATERIA PATENTABLE QUE PUEDA SER  
EXCLUÍDA DE LA PATENTABILIDAD?**

**LAS INVENCIONES PATENTABLES Y NO  
PATENTABLES PROVIENEN DE UN CONCEPTO  
LEGAL**

# DETERMINANTES NEGATIVOS DE LA INVENCIÓN

Antecedentes normativos nacionales  
Ley Nº 10.089 de 1941



Las composiciones  
medicinales y los  
productos químicos

Los inventos contrarios a la  
ley, al orden público o a las  
buenas costumbres

# DETERMINANTES NEGATIVOS DE LA INVENCION

Art. 13 Ley 17.164

No se considerarán invenciones a efectos de la presente ley:

- A) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
- B) Las plantas y los 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.

# DETERMINANTES NEGATIVOS DE LA INVENCIÓN (EJS.)

- Plantas – Familia (gramínea) Género, *Triticum* especie trigo
- Animales Onco mouse
- Procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales : la intervención humana sólo juega un papel de apoyo Ej: cruzamiento y selección de animales o plantas

# EXCEPCIONES NORMATIVAS

- Microorganismos: ej bacterias, hongos, líneas celulares, virus
- Procedimientos no biológicos o microbiológicos: son procedimientos en que la intervención humana juega un rol fundamental (procedimientos técnicos)
- Microbiológicos:
  1. Procedimiento en donde el microorganismo es el punto de partida (antibiótico por fermentación)
  2. Procedimiento en donde el microorganismo es el producto final, transformación de un microorganismo por técnica genética, aislamiento de una cepa
  3. Procedimiento donde el microorganismo es un producto intermediario Producción de anticuerpos monoclonales por células híbridas

# DETERMINANTES NEGATIVOS DE LA INVENCIÓN

- C) Los esquemas, los planes, las reglas de juego, los principios o los métodos comerciales, contables, financieros, educativos, publicitarios, de sorteo o de fiscalización.
- D) Las obras literarias o artísticas, o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas.
- E) Los programas de computación considerados aisladamente.
- F) Las diferentes formas de reproducir informaciones.
- G) El material biológico y genético, como existe en la naturaleza.

# DETERMINANTES NEGATIVOS PARA LA PATENTABILIDAD

## Artículo 14.- No son patentables:

- A) Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales.
- B) Las invenciones contrarias al orden público, las buenas costumbres, la salud pública, la nutrición de la población, la seguridad o el medio ambiente.

# DETERMINANTES NEGATIVOS DE LA PATENTABILIDAD

## EL SEGUNDO USO (ART. 15):

- Los productos o procedimientos ya existentes en el estado de la técnica por el simple hecho de atribuirle un uso distinto al comprendido en la patente inicial

# DERECHOS COMPRENDIDOS EN LA PATENTE

## Ley N° 17.174

Establece el derecho moral del inventor.

- Siempre tienen derecho a ser mencionados, no pudiendo renunciar a ello (art. 2°, inc. 1°)

Producida una invención su autor puede optar entre reservar en secreto su contenido o revelarlo y protegerlo por patente

Se protegerá por patente el derecho patrimonial emergente de la invención (art. 2°, inc. 2°).

# DERECHOS COMPRENDIDOS EN LA PATENTE

## 1. Derechos morales:

su finalidad es proteger el carácter personal de la invención

## Características:

- inalienable, imprescriptible, transmisible a los herederos (Art. 2)
- comprende el derecho a ser mencionado en la patente, publicaciones y documentos oficiales relativos a la patente, salvo renuncia por escrito
- Nulidad de cualquier acuerdo por el que el inventor, antes de haber presentado la solicitud de patente, renuncia a su derecho a ser mencionado.

# DERECHOS COMPRENDIDOS EN LA PATENTE

## 2) Derechos patrimoniales:

su finalidad es asegurar al inventor el aprovechamiento económico de la utilización de la invención

“Los derechos patrimoniales emergentes de las invenciones, los modelos de utilidad y los diseños industriales se protegerán mediante patentes, los que se acreditarán con los títulos correspondientes.”

Art.2

## DERECHO A LA PATENTE

### TITULARIDAD DEL DERECHO:

- Pertenece al inventor o a sus causahabientes y podrá transferirse por acto entre vivos o por causa de muerte (art. 16).
- Si varias personas hicieren la misma invención en forma independiente, la patente se concederá al que la presente primero.

# Derecho a la patente

## INVENCIONES LABORALES

Cuando se hacen en relación de dependencia la ley establece diversos supuestos:

- A) Cuando se contrata para investigación pertenecerá al empleador. (art. 17 )
- B) Si lo aportado por el trabajador supera la expectativa de manera evidente tendrá derecho a remuneración suplementaria;
- C) Cuando el trabajador no haya sido contratado expresamente para investigación será del trabajador, (art. 18 ) excepto que:
  - En la obtención de la patente hubiera influido predominantemente conocimientos adquiridos o la utilización de medios proporcionados por la empresa en cuyo caso será compartida (Art 19)

# DERECHOS CONFERIDOS

A) Cuando la patente se ha concedido para un producto:

- fabricarlo,
- ofrecerlo en venta,
- venderlo o utilizarlo,
- importarlo o
- almacenarlo para alguno de estos fines. (Art. 34)

## DERECHOS CONFERIDOS

**B) Cuando la patente se ha concedido para un procedimiento:**

- usar el mismo,
- así como ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal A) respecto de los productos obtenidos por medio de dicho procedimiento (Art. 34)

## DERECHOS CONFERIDOS

¿Cómo se determina el alcance de la patente?

- Por sus reivindicaciones, que determinan el alcance del derecho
  - Se interpretan de conformidad con la descripción y los dibujos.

# ADQUISICIÓN DEL DERECHO

A TRAVÉS DEL REGISTRO EN LA DNPI

DURACIÓN: VEINTE AÑOS DESDE SU SOLICITUD

PROCEDIMIENTO:

- SOLICITUD
- EXAMEN FORMAL
- PUBLICACIÓN (HASTA ESE MOMENTO PERMANECE EN SECRETO)
- OBSERVACIONES
- EXAMEN SUSTANCIAL
- CONCESIÓN

# SOLICITUD DE PATENTE

---

## MEMORIA DESCRIPTIVA

EL SECTOR DE LA TÉCNICA AL QUE SE REFIERA LA INVENCION

---

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LOS DIBUJOS

---

EXPOSICION DE LA FORMA DE LLEVAR LA INVENCION A LA PRACTICA,  
DETALLANDO EL PROCEDIMIENTO

---

METODO DE OBTENCION O ELABORACION DEL PRODUCTO

---

MANERA EN QUE LA INVENCION PUEDE EXPLOTARSE  
INDUSTRIALMENTE

---

# SOLICITUD DE PATENTE

---

REIVINDICACIONES

PREÁMBULO QUE DEFINA EL  
OBJETO DE LA INVENCION

---

PARTE CARACTERIZADORA

ELEMENTOS TÉCNICOS QUE DEFINEN  
LA NOVEDAD DE LA INVENCION Y  
QUE SE DESEAN PROTEGER

---

SE PUEDE INCLUIR UNA ÚNICA INVENCION O VARIAS QUE SE  
ENCUENTREN RELACIONADAS ENTRE SÍ (ART. 29)

# SOLICITUD DE PATENTE

## EXAMEN FORMAL

- IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE
- DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA INVENCION
- LO REIVINDICADO
- EN CASO DE NO CONTENERLOS SE DA UN PLAZO DE 30 DÍAS PARA SUBSANAR, VENCIDO EL CUAL SE TENDRÁ LA SOLICITUD POR ABANDONADA (ART. 23 Y 9 DEL DEC. REGLAMENTARIO)

# PUBLICACIÓN

EN EL BOLETÍN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

ANTES DE LOS 18 MESES DE SU PRESENTACIÓN

PODRÁ ANTICIPARSE A REQUERIMIENTO DEL SOLICITANTE  
(ART. 26)

# OBSERVACIONES

**PLAZO: 60 DÍAS (ART. 11 DEC. REGL.)**

**CON TODOS LOS RECAUDOS**

**EL TERCERO QUE LAS PRESENTE NO  
SE CONVERTIRÁ EN PARTE (ART. 31)**

# EXAMEN DE FONDO

PREVIO PAGO DE UNA TASA DENTRO DE LOS 120 DÍAS DE EFECTUADA LA PUBLICACIÓN.

- SI NO SE PAGA SE TENDRÁ POR ABANDONADA.

SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRES REQUISITOS DE PATENTABILIDAD:

- NOVEDAD
- ALTURA INVENTIVA
- APLICACIÓN INDUSTRIAL

PUEDEN SURGIR OBSERVACIONES:

- VISTA HASTA POR 90 DÍAS (ART. 13 DEC.REGL.)

# CONCESIÓN Y TRASMISIÓN DE LAS PATENTES

EXPEDICIÓN DE TÍTULO (ART. 33)

PAGO DE ANUALIDADES (ART. 112)

LA TRASMISIÓN SE SOLICITA ADJUNTANDO:

- DOCUMENTOS
- CONSTANCIA DE PAGO

# DERECHOS DEL TITULAR DE LA PATENTE

DERECHO EXCLUSIVO DE EXPLOTAR EL OBJETO DE LA PATENTE

DERECHO A CEDER O TRANSFERIR LA PATENTE O A AUTORIZAR SU USO

DERECHO DE IMPEDIR A TERCEROS LA REALIZACIÓN DE DETERMINADOS ACTOS (*IUS PROHIBENDI*) – Facultad de exclusión

# DERECHOS DEL TITULAR DE LA PATENTE

El núcleo central del derecho de patentes es el DERECHO DE EXCLUSIVA. Más que un derecho de propiedad sobre el invento, lo que se protege es la exclusividad en la realización de diversos actos con la misma: fabricación, venta, importación, etc.

COMPRENDE la facultad de:

- EXPLOTAR EL OBJETO DE LA PATENTE POR SÍ
- O A TRAVÉS DE TERCEROS CON SU AUTORIZACIÓN, CONCERTANDO LICENCIAS (convencionales)

# DERECHOS DEL TITULAR DE LA PATENTE

Lo que demuestra que en realidad lo importante del derecho de patente es el derecho de impedir.

## DERECHO DE IMPEDIR (Art 34)

- Cuando la patente sea de producto, fabricarlo, ofrecerlo en venta, venderlo o utilizarlo, importarlo o almacenarlo.
- Cuando sea de procedimiento, usarlo, así como ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal A) respecto de los productos obtenidos por medio de dicho procedimiento

# DERECHOS DEL TITULAR DE LA PATENTE

## NACIMIENTO DEL DERECHO

- A partir de la fecha que se concede la patente

Este derecho está protegido por diversas acciones civiles y penales.

# Limitaciones AL DERECHO DE PATENTE

**1) EXCEPCIONES (actos no alcanzados)**

**2) LICENCIAS OBLIGATORIAS**

**3) AGOTAMIENTO DEL DERECHO**

# EXCEPCIONES AL DERECHO

## Concepto

- Actos excluidos expresamente por la ley de la protección patentaria que refieren a un aspecto en particular del derecho exclusiva y que se aplican a todos los titulares de patentes, pudiendo ser invocados por cualquier tercero.\_

# EXCEPCIONES AL DERECHO

EL DERECHO  
QUE  
CONFIERE  
LA PATENTE  
NO  
ALCANZARÁ  
A LOS  
SIGUIENTES  
ACTOS:

---

A) Los realizados en el ámbito privado con fines no comerciales

---

B) La preparación de un medicamento para un paciente individual

---

C) Los realizados con fines de experimentación, incluso preparatorios de una futura explotación comercial, realizados dentro del año anterior al vencimiento de la patente

---

D) Los realizados con fines de enseñanza o investigación científica o académica

---

E) La importación de pequeñas cantidades que no tengan carácter comercial (ver Art. 60 ADPIC)

---

# EXCEPCIÓN BOLAR

C) Los realizados con fines de experimentación, incluso preparatorios de una futura explotación comercial, realizados dentro del año anterior al vencimiento de la patente

- La denominación "Bolar" procede de un caso juzgado por los tribunales estadounidenses, *Roche Products Inc. vs. Bolar Pharmaceutical Co.* (733 F. 2d. 858, Fed. Cir., cert. denied 469 US 856, 1984 ) que analizó si la realización de ensayos clínicos encaminados a obtener una autorización de comercialización constituía o no una infracción de la patente. La conclusión a la que llegaron los Tribunales norteamericanos fue que constituye una infracción de la patente, basándose en que su ordenamiento considera que todo uso comercial del objeto de la patente es infracción

# EXCEPCIÓN BOLAR

1984- Congreso de los USA aprueba la modificación de Waxman Hatch : se pueden empezar los trámites para el registro de un producto (registro sanitario) ANTES de la expiración de la patente.

## La excepción “BOLAR”

- Permite a los fabricantes de Genéricos, durante el período de vigencia de la patente:
  - Investigar;
  - Desarrollar y someter la información necesaria para el registro de un producto;

De esta manera el producto puede ingresar al mercado inmediatamente después de la expiración de la patente

# EN SÍNTESIS

## LIMITACIONES AL DERECHO

### EXCEPCIONES

- Características:
  - Son generales y se aplican a todos los titulares de patentes
  - No se requiere autorización previa por parte del titular de la patente
  - Operan *imperio legis*

### LICENCIAS OBLIGATORIAS

- Características:
  - Requieren autorización previa
  - Se conceden a una persona física o jurídica en particular
  - No son invocables por cualquier tercero, sino que se conceden en cada caso considerando las circunstancias de cada uno de ellos
  - No operan automáticamente

# DURACIÓN

20 AÑOS

DESDE LA FECHA DE  
PRESENTACIÓN

# EL PATENTAMIENTO DE FÁRMACOS

# LAS PATENTES Y EL ACCESO A MEDICAMENTOS

**ESTÁ ESTRECHAMENTE RELACIONADO Y LA REGULACIÓN DE UNO PUEDE INCIDIR SOBRE EL OTRO.**

**POR ELLO LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO ENTRE LOS INTERESES DE LOS TITULARES DE LOS DERECHOS DE PATENTE Y LA SALUD PÚBLICA ES INTRÍNSECA AL DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL.**

**CADA PAÍS TIENE LA TAREA DE INSTRUMENTAR SU SISTEMA DE PATENTES PARA RESPONDER A POLÍTICAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, POLÍTICAS DE PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA LOCAL Y POLÍTICAS DE SALUD (CORREA, 2001).**

# LAS PATENTES Y EL ACCESO A MEDICAMENTOS

**Hasta el ACUERDO ADPIC de 1994 los productos farmacéuticos no eran, expresamente, patentables. Solo lo eran los procedimientos.**

**Como presión de las multinacionales de los países desarrollados a sus gobiernos se integró el tema de la Propiedad Intelectual a los Acuerdos en el seno de la OMC (ex GATT), con lo cual se obligó a sus miembros a cambiar sus legislaciones ya que este Tratado es de naturaleza vinculante, estableciendo sanciones a quienes lo incumplan, a diferencia de los Tratados conveniados en el seno de las Naciones Unidas (OMPI)**

# LAS PATENTES Y EL ACCESO A MEDICAMENTOS

**El acceso universal a los medicamentos es un objetivo estratégico de toda política de medicamentos por lo que los gobiernos tienen que crear o cuidar los mecanismos vigentes para garantizarlo.**

**La Organización Mundial de la Salud ha liderado el debate internacional para lograr que los gobiernos reafirmen enfáticamente que los intereses de la salud pública son preeminentes en las políticas de salud y medicamentos a lo que siguió la Declaración de la Conferencia Ministerial de la OMC en noviembre 2001 acerca del *Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública*, o Declaración de Doha que permitió más flexibilidades a la protección de productos farmacéuticos.**

# LAS PATENTES Y EL ACCESO A MEDICAMENTOS

EN LA ACTUALIDAD SE REGISTRA UNA CRECIENTE TENDENCIA HACIA EL PATENTAMIENTO EN GENERAL PERO EN PARTICULAR HACIA LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIOS PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA A NIVEL FARMACOLÓGICO (POR EJEMPLO, EL ADN RECOMBINANTE, LOS POLÍMEROS POR REACCIÓN EN CADENA —PCR—, LOS POLÍMEROS TAQ, EL ONCOMOUSE Y LOS INNUMERABLES DESCUBRIMIENTOS DE GENES Y PROTEÍNAS DE USO TERAPÉUTICO O PARA OFRECER OBJETIVOS PARA EL DESARROLLO DE SUSTANCIAS MOLECULARES).

PARA LAS COMPAÑÍAS FARMACÉUTICAS LA OBTENCIÓN DE CONOCIMIENTO MEDIANTE PROCESOS INNOVADORES CONSTITUYE UNO DE SUS PRINCIPALES ACTIVOS.

- SE TRATA DE UN SECTOR EN QUE GRAN PARTE DEL ÉXITO O FRACASO COMERCIAL SE DETERMINA POR LA FORMA DE PROTEGER EL SABER CREADO.

# LAS PATENTES Y EL ACCESO A MEDICAMENTOS

La propiedad intelectual pretende incentivar la innovación mediante la generación de exclusividad, pero esto, a su vez, posibilita el establecimiento de precios altos que pueden limitar el acceso.

Las patentes farmacéuticas se otorgan a las “nuevas entidades químicas” que cumplan los tres criterios de patentabilidad: novedad absoluta, altura inventiva y aplicación industrial.

- La manera como se definen y se aplican dichos criterios en cada país constituye un aspecto fundamental en la política de patentes y acarrea consecuencias en otras áreas como las de política de salud pública.
- Sin embargo, llama la atención a nivel global, sobre la aplicación poco rigurosa de estos criterios que generan patentes de “baja calidad”, especialmente cuando se otorgan patentes a pequeñas modificaciones menores de productos ya protegidos, patentes de segundos usos permitiendo prolongar el período de monopolio del titular limitando innecesariamente la competencia y retrasando en el caso de los fármacos, la entrada en el mercado de medicamentos genéricos.

# LAS PATENTES Y EL ACCESO A MEDICAMENTOS

**El uso de este tipo de patentes a fin de excluir la competencia de genéricos puede bloquear el acceso a medicamentos asequibles y constituyen un obstáculo para el ejercicio del derecho a la salud.**

**En general se presenta un alto número de solicitudes que luego se abandonan que tiene por fin bloquear líneas de investigación local.**

**A su vez hay que tener en cuenta que mientras las patentes aumentan, el número de productos nuevos descende.**

**La calidad de las innovaciones es cada vez menor y el precio de los nuevos medicamentos sube de manera alarmante.**

# LAS PATENTES Y EL ACCESO A MEDICAMENTOS

**En el sector farmacéutico se presentan las solicitudes de patentes en una fase muy temprana, con el fin de proteger la molécula química o principio activo.**

**En relación a los fármacos existen dos tipos de patentes: de producto (la molécula o principio activo) y la de procedimiento que es el método de obtención del producto. Existen también patentes de segundo uso sobre un nuevo uso descubierto para un producto ya existente. Este método se usa para alargar el período de monopolio y se llama “evergreening” en inglés.**

- **Esta clase de patentes está expresamente prohibida en el art.15 de la ley de patentes uruguaya.**

# LAS PATENTES Y EL ACCESO A MEDICAMENTOS

La industria farmacéutica multinacional ha mostrado un claro interés en extender las patentes y perpetuarlas utilizando una serie de estrategias para evitar la competencia de los genéricos.

- Esto incluye patentes dirigidas a cambios menores o de pobre nivel inventivo como los polimorfos e isómeros ópticos (innovación incremental), los cuales son cada vez más solicitados a nivel mundial para su protección, lo que afecta las opciones de producción de las empresas de genéricos.

# EL DESARROLLO TERAPÉUTICO Y LAS VACUNAS

**ES CLARO QUE EXISTE UN RECONOCIMIENTO CADA VEZ MAYOR POR PARTE DE LOS GOBIERNOS, LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES Y LA SOCIEDAD CIVIL DE LA IMPORTANCIA DE LAS VACUNAS**

**ES POR ESO NECESARIO QUE TODOS TENGAN ACCESO SOSTENIBLE A LAS TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE VACUNAS UNIVERSALMENTE RECOMENDADAS.**

- **LA BRECHA ENTRE ESTE OBJETIVO Y LA REALIDAD ACTUAL CON RESPECTO A LA INTRODUCCIÓN DE NUEVAS VACUNAS EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO ES ENORME**

**Y EN UN *PLAN DE ACCIÓN MUNDIAL SOBRE VACUNAS* SE RECONOCE QUE SE NECESITARÁN MECANISMOS INNOVADORES PARA APOYAR LA EXPANSIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS**

# EL DESARROLLO TERAPÉUTICO Y LAS VACUNAS

**En este contexto, los principales objetivos para mejorar el acceso a las nuevas vacunas incluyen:**

- **superar los obstáculos de la propiedad intelectual,**
- **simplificar las vías de reglamentación de las vacunas biosimilares y**
- **reducir los plazos de entrada en el mercado de los fabricantes de vacunas de los países en desarrollo mediante la transferencia de tecnología y conocimientos prácticos.**

# EL DESARROLLO TERAPÉUTICO Y LAS VACUNAS

**DADO QUE LA FABRICACIÓN DE VACUNAS ES A MENUDO SUMAMENTE COMPLEJA, SE NECESITAN IMPORTANTES CONOCIMIENTOS PRÁCTICOS PARA REPRODUCIR UNA VACUNA Y APORTACIONES DIRECTAS POR PARTE DEL PRODUCTOR ORIGINAL DEL PRODUCTO.**

**Por lo tanto, aunque la protección mediante patente sigue siendo el principal obstáculo para la producción de genéricos, el acceso a la información y los conocimientos técnicos protegidos por leyes de secreto comercial representan, también, grandes obstáculos para la producción de vacunas genéricas.**

**PARA QUE LOGRE BUENOS RESULTADOS, UNA ESTRATEGIA DE ACCESO A LAS VACUNAS QUE SE BASE EN LA PRODUCCIÓN TEMPRANA POR PARTE DE MÚLTIPLES FABRICANTES DE VACUNAS DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO, TENDRÁ QUE ABORDAR TODAS ESTAS CUESTIONES.**

# EL DESARROLLO TERAPÉUTICO Y LAS VACUNAS: PROPUESTAS ALTERNATIVAS

Una de ellas es el **CONSORCIO DE PATENTES DE MEDICAMENTOS** (o Patents Pool) que es una estrategia de acceso para los países en desarrollo validada por la OPS.

Por intermedio del Consorcio de Patentes de Medicamentos, se otorgan licencias para todas las patentes necesarias a fin de producir un producto final, como un paquete, a los múltiples fabricantes de genéricos a título no exclusivo.

Estos fabricantes deben cumplir las normas de calidad, seguridad y eficacia, y deben tener acceso a mercados suficientemente grandes como para lograr economías de escala y generar descuentos considerables en el precio.

# EL DESARROLLO TERAPÉUTICO Y LAS VACUNAS: PROPUESTAS ALTERNATIVAS

**Se pagan regalías a los titulares de la patente, y las licencias de los genéricos son para uso exclusivo en los países de ingresos medianos y bajos, de ese modo se evitan las infracciones en los principales mercados destinatarios.**

**AUNQUE EL CONSORCIO DE PATENTES DE MEDICAMENTOS SE HA ESTABLECIDO RECIENTEMENTE, LA RESPUESTA DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA HA SIDO ALENTADORA POR AHORA.**

- **Hasta la fecha, el Consorcio de Patentes de Medicamentos ha negociado licencias con los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, Gilead Sciences, Bristol-Myers Squibb, Roche y ViiV Healthcare, y está en conversaciones con varias empresas farmacéuticas importantes.**

# EL DESARROLLO TERAPÉUTICO Y LAS VACUNAS: PROPUESTAS ALTERNATIVAS

**SIN EMBARGO, HAY OTROS OBSTÁCULOS QUE DEBEN VENCERSE PARA PERMITIR A LAS EMPRESAS DE GENÉRICOS DUPLICAR EFICAZMENTE Y CON BUEN RENDIMIENTO UNA VACUNA.**

**SIN DUDA SE NECESITARÁ TENER ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN PROTEGIDA POR EL SECRETO COMERCIAL**

**LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTOS PRÁCTICOS A LOS FABRICANTES DE VACUNAS DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO ES OTRO INSUMO TAMBIÉN IMPRESCINDIBLE**

# EL PATENTAMIENTO DE VACUNAS EN EL URUGUAY

**SOBRE COVID NO HAY NINGUNA SOLICITUD PUBLICADA**

**MODERNA solicitó en 2016 la vacuna para el virus del dengue, chikungunya y del zika y sus combinaciones**

**PFIZER solicito en 2020 compuestos farmacéuticos pero no tecnología de vacunas**

# LAS LICENCIAS DE PATENTES

# LICENCIAS VOLUNTARIAS

Acuerdo de voluntades entre el titular de la patente y el licenciatarario para la explotación del objeto inventivo a cambio de una regalía

- No obstante, existen prohibiciones para que no se establezcan cláusulas que produzcan un efecto negativo en la competencia, constituyan competencia desleal, hagan posible un abuso por el titular o signifiquen una posición dominante en el mercado (ej. Precios diferenciales, ej cláusulas atadas: licencia de un aparato y obligación de compra de suministros no patentados, licencia usada para disimular cartels)

# DEFINICIÓN DE LICENCIA

## ACLARACIÓN PREVIA

- Estos contratos se usan no solo en relación a las patentes sino también para otorgar derechos temporales en relación a los conocimientos técnicos no patentados comunicados en virtud de tales contratos (en estos casos no tiene ius prohibendi)

**CONTRATO POR EL CUAL EL TITULAR DE UNA PATENTE AUTORIZA A ALGUIEN A USAR O EXPLOTAR LA INVENCIÓN SIN TRANSFERIRLE LA PROPIEDAD, MEDIANTE EL PAGO DE UNA CONTRAPRESTACIÓN**

# LA CONSTRUCCIÓN DEL CONTRATO DE LICENCIA

# CONDICIONES DE FORMACIÓN DEL CONTRATO DE LICENCIA

## CONDICIONES DE FONDO

- Consentimiento de las partes
- Capacidad de las partes para contratar
- Objeto del contrato

## CONDICIONES DE FORMA

# CLAUSULAS GENERALES DEL CONTRATO

---

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

---

OBJETO DEL CONTRATO

---

FECHA

---

RELACIÓN ENTRE LAS PARTES

---

DERECHOS QUE SE OTORGAN

---

NOTIFICACIÓN A LAS PARTES

# NATURALEZA DE LOS DERECHOS CONCEDIDOS

---

## OBJETO

Licencia de patente, exclusiva, semi-exclusiva, no exclusiva

---

Cuáles son las patentes concedidas

---

Territorio

---

Trasmisión de “know how”

---

Asistencia técnica

---

# NATURALEZA DE LOS DERECHOS CONCEDIDOS

---

## CARÁCTER DE LA LICENCIA

Fabricar, utilizar, vender

---

Limitaciones territoriales para cada una de las cosas

---

Consecuencias: por ej. Prohibición de exportar

---

# DURACIÓN DEL CONTRATO

---

Corta o larga

---

Prolongación automática

---

Rescisión por incumplimiento

---

Obligaciones que perduran más allá de la  
duración

---

Posibilidad de revisar el contrato

# OBLIGACIONES DEL LICENCIANTE

---

Proveer de infraestructura

---

Garantías

De medios

De resultado

De libre uso

---

Cláusula de la licencia más favorable

---

Derecho al perfeccionamiento

# OBLIGACIONES DEL LICENCIATARIO

---

## REMUNERACIÓN

---

Diferentes formas

Forfaitaire

Inicial

Proporcional

Mínimo

---

Pago de la asistencia técnica

---

Cláusula de revisión de precio

# OBLIGACIONES DEL LICENCIATARIO

---

## REMUNERACIÓN

---

Moneda y tasa de cambio

---

Fecha de pago

---

Transferencia de las sumas debidas

---

Control de la contabilidad

---

Incumplimiento por no pago o quiebra

# OBLIGACIONES DEL LICENCIATARIO

---

CONTROL DE CALIDAD

---

SECRETO

---

IMPOSIBILIDAD DE CEDERLA SIN PREVIA

---

AUTORIZACIÓN  
IMPOSIBILIDAD DE REGALAR LOS PRODUCTOS SIN  
PREVIA AUTORIZACIÓN

# SITUACIÓN DE LAS PARTES LUEGO DE LA EXPIRACIÓN DEL CONTRATO

---

## EXTINCIÓN DE LA LICENCIA

---

¿El licenciatarario conserva el “know-how”?

---

¿El licenciatarario puede concurrir con el licenciante?

---

Respecto de las cláusulas de secreto y no uso posterior

# DISPOSICIONES PARTICULARES

---

EXIGENCIAS ADMINISTRATIVAS

Registro

---

ELECCIÓN DE LEGISLACIÓN

---

ELECCIÓN DE JURISDICCIÓN

---

ARBITRAJE

---

FUERZA MAYOR

---

TRANSFERENCIA DEL CONTRATO

---

DESIGNACIÓN DE LA LICENCIA EN EL ETIQUETADO

# LICENCIAS OBLIGATORIAS

## Concepto

- Es una autorización que concede una autoridad administrativa o judicial para explotar el objeto de la invención sin el consentimiento del titular de patente.

## Función

- Constituye un elemento orgánico en el sistema de patentes que busca evitar una distorsión entre el interés público y el interés del titular de la patente (Salamolard).

# ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS

## EL CONVENIO DE PARIS establece:

- Artículo 5, Sección A
  - 4) Una licencia obligatoria no podrá ser solicitada por causa de falta o insuficiencia de explotación antes de la expiración de un plazo de cuatro años a partir del depósito de la solicitud de patente, o de tres años a partir de la concesión de la patente, aplicándose el plazo que expire más tarde; será rechazada si el titular de la patente justifica su inacción con excusas legítimas

# LICENCIAS OBLIGATORIAS EN EL ADPIC

El art. 31 establece condiciones para el otorgamiento de licencias

- Menciona específicamente algunas causas de otorgamiento de licencias obligatorias: emergencia nacional, patentes dependientes, uso gubernamental, prácticas anticompetitivas pero no limita las causales, excepto en el caso de “tecnología de semiconductores”

# LICENCIAS OBLIGATORIAS EN EL ADPIC

## CONDICIONES

- Otorgamiento considerando las circunstancias propias de cada caso
- Que el potencial usuario haya solicitado previamente autorización del titular derechos en términos y condiciones comerciales razonables y la tentativa no haya prosperado en un plazo prudencial (exc: emergencia nacional, extrema urgencia, uso público no comercial, prácticas anticompetitivas)

# LICENCIAS OBLIGATORIAS EN EL ADPIC

## CONDICIONES

- Se limitarán a los fines y a la duración para los que hayan sido autorizados
- No exclusivas
- No podrán cederse salvo con aquella parte de la empresa que disfrute de ellos
- Se deberán otorgar principalmente para abastecer el mercado interno

# LICENCIAS OBLIGATORIAS EN EL ADPIC

## CONDICIONES

- Las autoridades competentes pueden retirar la licencia obligatoria cuando las circunstancias que dieron origen a ella han desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir
- Pago de una remuneración adecuada considerando: cada caso y el valor económico de la autorización
- Revisión por autoridad judicial u otra revisión independiente diferente a quien la concedió

# LICENCIAS OBLIGATORIAS EN LA LEY 17.164

## Art. 54: FALTA DE EXPLOTACIÓN

- Cualquier interesado podrá solicitar una licencia obligatoria en la DNPI, 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

# LICENCIAS OBLIGATORIAS EN LA LEY 17.164

## Art. 55: RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO

- 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

# LICENCIAS OBLIGATORIAS EN LA LEY 17.164

## Art. 60: PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS

La DNPI, 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 derechos conferidos por la patente o de la posición dominante en el mercado

# LICENCIAS OBLIGATORIAS EN LA LEY 17.164

## ALGUNAS PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS

- Fijación de precios excesivos
- Existencia de oferta para abastecer el mercado a precios significativamente inferiores a los ofrecidos por el titular
- La negativa de abastecer adecuada y regularmente al mercado local en condiciones comercialmente razonables
- Los actos que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia de tecnología

# LICENCIAS OBLIGATORIAS EN LA LEY 17.164

## Art. 64: *REFUSE TO DEAL*

- 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 90 días siguientes a su requerimiento

# LICENCIAS OBLIGATORIAS EN LA LEY 17.164

## Art. 64: *REFUSE TO DEAL*

El interesado deberá acreditar:

- A) capacidad técnica y económica para enfrentar la explotación de que se trate
- B) poseer una estructura empresarial que permita contribuir al desarrollo del mercado del producto 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

# LICENCIAS OBLIGATORIAS EN LA LEY 17.164

Obligación de adquirir la materia prima al titular de la patente o a quien éste indique al precio que ofrece en el mercado internacional. En caso de existir un precio especial para las filiales, deberá ofrecerlo al licenciatarario a ese precio.  
(Sectores especiales)

El licenciatarario podrá adquirirla de otro proveedor cuando la ofrezca a un precio inferior como mínimo en un 15% al que el titular la oferte en el territorio nacional, pero deberá acreditar que 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.

# LICENCIAS OBLIGATORIAS EN LA LEY 17.164

## Art. 69: PATENTES DEPENDIENTES

- 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.

# CONDICIONES COMUNES PARA LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS

---

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 90 días siguientes a la petición (no es obligatorio en casos d emergencia nacional, extrema urgencia, uso público no comercial y prácticas anticompetitivas)

---

Poseer capacidad técnica y económica

---

Contar con la infraestructura adecuada para iniciar la explotación

# LIMITACIONES AL OTORGAMIENTO

---

La licencia  
obligatoria  
no podrá  
concederse:

A) 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

---

# AGOTAMIENTO DEL DERECHO

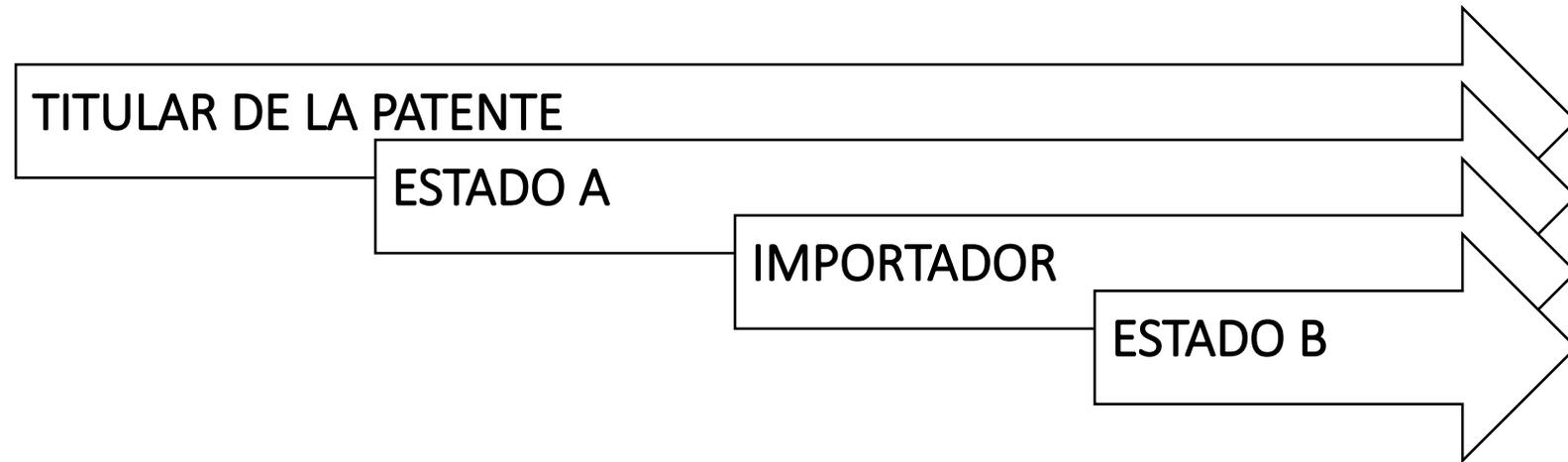
## Art. 40: AGOTAMIENTO INTERNACIONAL DEL DERECHO

- Esta limitación es de gran importancia para el comercio nacional e internacional y el acceso a los productos patentados

La incorporación de este principio permite las importaciones paralelas para evitar que el titular controle el proceso de distribución de los productos protegidos y evitar que se afecten los derechos de los consumidores

# AGOTAMIENTO DEL DERECHO

- En este caso los derechos de propiedad intelectual se agotan, esto es, no pueden ser invocados una vez que el propio titular puso el bien protegido en el comercio o autorizó a un tercero (licenciatarario, distribuidor) a hacerlo.



# MODELOS DE UTILIDAD

# MODELOS DE UTILIDAD

## Ley 17.164

### Artículo 81:

- Considérase MODELO DE UTILIDAD patentable a toda nueva disposición o conformación obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos, equipos u otros objetos conocidos, que importen una mejor utilización o un mejor resultado en la función a que están destinados, u otra ventaja para su uso o fabricación

# CONCEPTO

---

Se trata de pequeñas invenciones

---

Las modificaciones introducidas a la disposición o forma de un objeto conocido, o de una herramienta, debe aportar un resultado útil y novedoso

---

Ese resultado puede traducirse también en una ventaja para su uso o fabricación

---

Tienen que tener una mínima actividad inventiva

---

Es una figura que se encuentra entre la patente de invención y el diseño industrial

# EJEMPLOS



"Toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo"

# DIFERENCIAS CON OTROS INSTITUTOS

## Diseños industriales:

- Se protege el aspecto exterior, lo ornamental, lo decorative, de un objeto utilitario y no su función industrial

## Patente de invención:

- Es de mayor importancia y relieve, se podría relacionar con una mayor actividad inventiva pero éste es un elemento que puede resultar subjetivo

# REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

- 

**Novedad**

**Actividad inventiva mínima**

**Aplicación industrial**

# EXCLUSIONES DE LA PATENTABILIDAD

---

Cambios de forma, dimensiones, proporciones o material de un objeto, que no impliquen modificaciones en sus cualidades o funciones

---

La simple sustitución de elementos por otros ya conocidos como equivalentes

---

Los procedimientos

---

La materia excluida de protección por patente de invención (arts. 13, 14 y 15)

DISEÑOS INDUSTRIALES

# DISEÑOS INDUSTRIALES

## LEY 17.164

### Artículo 86:

- Considéranse DISEÑOS INDUSTRIALES patentables a las creaciones originales de carácter ornamental que incorporadas o aplicadas a un producto industrial o artesanal, le otorgan una apariencia especial.
- Ese carácter ornamental puede derivarse, entre otros, de la forma, la línea, el contorno, la configuración, el color y la textura o el material.

# DISEÑOS INDUSTRIALES

---

Requisitos

Creaciones originales-

---

De carácter ornamental

---

Aplicadas a un producto industrial o artesanal

---

Que otorguen una apariencia especial

---

# CARÁCTER ORNAMENTAL

## Líneas, Formas, Texturas, Colores



# CARACTERÍSTICAS

Los diseños industriales hacen que un producto utilitario sea **atractivo** y **atrayente**

# VENTAJAS DEL DISEÑO

---

INSTRUMENTO DE COMPETITIVIDAD

---

ALCANZA A NUMEROSOS SECTORES

---

GENERA UN VALOR AÑADIDO A LOS PRODUCTOS

---

ACTIVO DE LAS EMPRESAS QUE NUTRE SU IMAGEN

---

OTORGA UN DERECHO EXCLUSIVO

# UTILIZACIONES DE DISEÑO FRECUENTES EN EL MUNDO

---

MODA

---

AUTOMÓVIL

---

JOYAS

---

ARTÍCULOS DE OFICINA

# ACUMULACION DE PROTECCIONES

---

PROTECCIÓN DEL DISEÑO COMO MARCA (LO  
DISTINTIVO)

---

PROTECCIÓN DEL DISEÑO COMO DERECHO DE  
AUTOR (LO ESTÉTICO)

---

PROTECCIÓN DEL DISEÑO COMO PATENTE DE  
DISEÑO (LO ORNAMENTAL)

LEY N° 17.164  
ACUMULACIÓN DE PROTECCIONES

## Artículo 87:

- La protección conferida a un diseño industrial en aplicación de la presente ley, no excluye ni afecta la protección que pudiere corresponder al mismo diseño en virtud de otros regímenes de protección de la propiedad intelectual.

# UN RETROCESO

MIENTRAS ESTUVO VIGENTE LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR N° 9739 SE PODÍA ACUMULAR LA PROTECCIÓN

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA LEY 17.616 A PARTIR DE ENERO DE 2003 IMPOSIBILITA ESTA ACUMULACIÓN

# DERECHOS CONFERIDOS POR LA LEY 17.164

## Artículo 88: El titular de la patente de diseño industrial

- posee el derecho de impedir que terceras personas sin su autorización puedan fabricar, vender, ofrecer en venta, utilizar, importar o almacenar con fines comerciales, un producto con un diseño que reproduzca el suyo o diseños similares al suyo; incorpore ese diseño o sólo presente diferencias menores con él.

# EXCEPCIONES A LA PROTECCIÓN LEY N° 17.164

## Artículo 89: No podrán ser objeto de una patente de diseño industrial:

- Los diseños que hayan sido objeto de solicitud en el país con fecha de presentación o de prioridad anterior siempre que sean publicados y aquellos cuyo contenido ha sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar por la publicación, la descripción, la explotación, la comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de la presentación o de la prioridad (novedad absoluta)

## Artículo 90:

- no afecta la novedad la divulgación dentro de 6 meses que precede a la presentación de la solicitud siempre que los actos sean realizados directa o indirectamente por diseñador.

# EXCEPCIONES A LA PROTECCIÓN LEY N° 17.164

---

AQUELLOS DISEÑOS CUYA FORMA RESPONDA ESENCIALMENTE A LA OBTENCIÓN DE UN EFECTO TÉCNICO O A EXIGENCIAS DE ORDEN TÉCNICO O A LA FUNCIÓN QUE DEBE DESEMPEÑAR EL PRODUCTO.

---

SIN FORMA DEFINIDA

---

CAMBIO DE COLORIDO

---

OBRAS DE BELLAS ARTES.

---

LOS DISEÑOS CONTRARIOS AL ORDEN PÚBLICO O A LAS BUENAS COSTUMBRES

## DURACIÓN DE AMBOS TIPOS DE PROTECCIÓN

**10 AÑOS PRORROGABLES POR 5  
AÑOS MÁS**

**DESDE LA PRESENTACIÓN**

PROTECCION SUI GENERIS

# PROTECCIÓN *SUI GENERIS*

---

## OBTENCIONES VEGETALES O CULTIVARES (SEMILLAS)

Ley N° 16.811, de 21/02/97, modificada por la Ley N° 18.467 de 27 de febrero de 2009, reglamentada por el Decreto N° 438/004

Uruguay es parte del Convenio UPOV 1978.

El registro se efectúa en el INASE

Otorga derechos de obtentor que le permite al titular explotarla en exclusiva

---

## Excepciones:

A) del agricultor

B) no alcanza a la venta de los productos obtenidos

---

# PRODUCTOS CUYA PROTECCIÓN SE DISCUTE

## LOS PRODUCTOS BIOTECNOLÓGICOS, CON EXCEPCIÓN DE LOS MICROORGANISMOS

- En este campo la discusión se centra en saber si estamos frente a una creación del hombre o simplemente frente a un descubrimiento.
- Los microorganismos cuya patente se solicita por tratarse de materia viva, se debe, para su conservación, depositar en alguno de los centros autorizados por el Convenio de Budapest
- Son claramente patentables los procedimientos biotecnológicos

## LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA (ART. 39 ADPIC y 10 BIS DEL CONVENIO DE PARIS)

## DATOS DE PRUEBA (ART. 39.3 ADPIC)

# PRODUCTOS CUYA PROTECCIÓN SE DISCUTE

**LOS CIRCUITOS INTEGRADOS O TOPOGRAFÍA DE SEMICONDUCTORES**  
(EN MUCHOS PAÍSES TIENEN PROTECCIÓN *SUI GENERIS*)

- EN URUGUAY EN GENERAL SE PROTEGEN POR PATENTES

***EL KNOW HOW*** (GENERALMENTE CONTENIDO EN LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA)

**DEFENSA DE LA BIODIVERSIDAD** (CONVENIO SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE JUNIO DE 1992)

- ABARCA: RECURSOS GENÉTICOS, ESPECIES Y ECOSISTEMAS
- A NIVEL DE LA OMPI SE ESTÁ DISCUTIENDO UN TRATADO PARA SU PROTECCIÓN

# DIVERSOS TIPOS DE OPERACIONES CON TECNOLOGÍA

---

CONTRATOS DE IMPORTACIÓN DE TECNOLOGÍA

---

CONTRATOS DE LICENCIA Y TRANSFERENCIA DE  
TECNOLOGÍA

---

CONTRATOS DE EXPORTACIÓN DE TECNOLOGÍA

# CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

---

CONTRATOS DE INGENIERÍA

---

CONTRATOS DE CONSULTORÍA

---

CONTRATOS DE CESIÓN DE PATENTES

---

CONTRATOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

---

CONTRATOS DE EDUCACIÓN DE PERSONAL, ETC.

---

TODOS IMPLICAN TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS  
TÉCNICOS

# CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

---

La cesión, venta y licencia de todas las formas de propiedad intelectual

---

El suministro de conocimientos técnicos y de experiencia técnica en forma de estudios de viabilidad, planos, diagramas, modelos, instrucciones, guías, fórmulas, diseños técnicos, especificaciones y materiales de formación

---

El suministro de conocimientos tecnológicos necesarios para la instalación, explotación y funcionamiento de plantas industriales

---

La trasmisión de contenido tecnológico de los acuerdos de cooperación industrial y técnica

# TECNOLOGÍA Y COLABORACIÓN

## CENTROS DE INVESTIGACIÓN- EMPRESA

---

### CONTRATOS EN LA ETAPA DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO

Proyectos I&D

Convenios marcos de colaboración

Contratos específicos de desarrollo

Consortios

---

### CONTRATOS EN LA ETAPA DE COMERCIALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Convenios de transferencia de tecnología

---

### CONVENIOS ACCESORIOS

Convenios de confidencialidad

Contratos de asistencia técnica

Contratos de transferencia de know how

---

# TRATADO DE COOPERACIÓN EN PATENTES (PCT)- GENERALIDADES

**El PCT es un tratado internacional administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que entró en vigor el 24 de Enero de 1978.**

**El sistema PCT es un sistema de “presentación” de solicitudes de patente, no un sistema de “concesión” de patentes.**

**Los solicitantes pueden ser personas físicas o jurídicas, nacionales o residentes en un Estado contratante del PCT.**

## QUÉ ES EL PCT Y PARA QUÉ SIRVE?

- *El PCT es un tratado procedimental que facilita el patentamiento.*
- *Esto podría ser beneficioso para nuestros investigadores que pretendan patentar los resultados de sus investigaciones en el exterior.*

# EL TRATADO PCT EN EL CONCIERTO INTERNACIONAL

**SIN EMBARGO, NO DEBEMOS NUNCA DESCONOCER QUE EN EL CONCIERTO INTERNACIONAL QUIENES PROTEGEN MAYORITARIAMENTE SUS INVENCIONES SON LAS GRANDES EMPRESAS Y NO LOS INVESTIGADORES INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS O LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.**

- **O SEA QUE EL TRATADO ES DE INTERES SOBRE TODO DE LAS MULTINACIONALES.**

**EN EL CASO DE URUGUAY LAS MULTINACIONALES FARMACEUTICAS Y DE PRODUCTOS AGRICOLAS (SEMILLAS Y FERTILIZANTES)**

# PORQUÉ EL NÚMERO DE PAÍSES

**SON MUCHOS LOS PAÍSES  
SUSCRIPTORES DEL PCT YA QUE LA OMPI  
PRESIONA NO SOLO A TRAVÉS DEL  
ENVÍO DE EXPERTOS SINO CON LOS  
BENEFICIOS QUE APORTA A LAS  
OFICINAS ADHERENTES (VIAJES,  
ENTRENAMIENTO, TECNOLOGÍA).**

# **SIN EMBARGO SE MANTIENEN LAS ASIMETRÍAS**

**EN URUGUAY EN EL AÑO 2021 SE SOLICITARON 36  
PATENTES DE RESIDENTES Y 498 DE NO RESIDENTES.**

**SI ANALIZAMOS EL NÚMERO DE SOLICITUDES VEMOS  
CLARAMENTE LAS ASIMETRÍAS EXISTENTES ENTRE  
SOLICITUDES NACIONALES Y EXTRANJERAS Y ESTO SE  
REPITE EN TODOS LOS PAÍSES EN DESARROLLO.**

# **SIN EMBARGO SE MANTIENEN LAS ASIMETRÍAS**

**ESTAS ASIMETRÍAS, SIN DUDA ALGUNA, SON BARRERAS  
PARA EL DESARROLLO NACIONAL YA QUE**

**TODA SOLICITUD DE PATENTE EXTRANJERA QUE INGRESA  
AL PAÍS SE COMPORTA COMO UN LÍMITE TANTO PARA LA  
INVESTIGACIÓN COMO, FUNDAMENTALMENTE, PARA LA  
PRODUCCIÓN NACIONAL DE BIENES INNOVADORES.**

# SUPUESTAS VENTAJAS DEL SISTEMA

- **PROMOVER LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA**
- **HERRAMIENTA PARA LLEVAR LA INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS NACIONALES FUERA DE FRONTERAS, PROTEGIÉNDO LA DE FORMA EFICAZ.**
- **EL BENEFICIARIO ES EL SOLICITANTE NACIONAL PORQUE LE ABRE LAS PUERTAS DEL MUNDO.**
- **EL SISTEMA FACILITA LA SOLICITUD INTERNACIONAL**
- **OTORGA MAYORES PLAZOS**
- **LA SOLIDEZ DE LAS PATENTES CONCEDIDAS POR PAÍSES CENTRALES**

# A ESTO CORRESPONDE CONTESTAR:

- LA INNOVACIÓN NACIONAL ES EL CONJUNTO DE BIENES Y SERVICIOS CONSECUENCIAS DE IDEAS INNOVADORAS, GENERADOS A NIVEL NACIONAL.
- POR LO TANTO LA PATENTE POR SI MISMA NO ES INNOVACIÓN SINO UN ELEMENTO PREVIO AL PRODUCTO INNOVADOR
- CUALQUIER INVENTO PARA QUE SE TRANSFORME EN UN BIEN INNOVADOR NECESITA DE FONDOS PARA SU DESARROLLO Y PRODUCCIÓN QUE NO VIENEN AUTOMÁTICAMENTE CON LA PROTECCIÓN POR PATENTE DE LA INVENCION.
- ES MÁS, MUCHAS VECES EL INVENTOR ESTÁ OBLIGADO A LICENCIAR (EN EL MEJOR DE LOS CASOS) O VENDER SU PATENTE A LOS EFECTOS DE QUE TERCEROS –SIEMPRE FUERA DEL PAÍS- LO TRANSFORMEN EN PRODUCTOS.
- EN LOS PAÍSES DESARROLLADOS ESTA TRANSFERENCIA DEL INVESTIGADOR-INVENTOR SE DA A EMPRESAS DEL PROPIO PAÍS QUE ASUMEN LOS RIESGOS.

# INCONVENIENTES

- **El solicitante nacional hoy tiene acceso a utilizar el sistema PCT aunque Uruguay no forme parte del Tratado.**
- **Quién manifiesta interés en usar el Tratado es el sistema académico, que en realidad lo que protege es el conocimiento producto de la investigación y no tecnología.**

# INCONVENIENTES

- **EL SISTEMA FACILITA LA SOLICITUD INTERNACIONAL?**
- **EL SISTEMA SI FACILITA LA SOLICITUD INICIAL PERO LOS COSTOS –CUANDO ENTRA EN FASE NACIONAL- SON LOS MISMOS YA QUE EL PATENTAMIENTO EN EL EXTRANJERO IMPLICA UNA SERIE DE COSTOS Y COMPLEJIDADES QUE EL PCT SÓLO SOLUCIONA PARCIALMENTE, YA QUE SÓLO FACILITA LA PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PATENTES. LUEGO IGUAL SERÁ NECESARIO AFRONTAR LOS GASTOS DE TRAMITAR LA OBTENCIÓN DE LA PATENTE EN LOS PAÍSES SELECCIONADOS, DE PROTEGERLA DE POSIBLES INFRACTORES Y SOBRE TODO DE NEGOCIAR CON LOS INTERESADOS EN LA TECNOLOGÍA QUE PROTEGE.**
- **ADEMÁS LUEGO DE QUE LA PATENTE ES CONCEDIDA HAY QUE TENER FONDOS PARA MANTENERLA VIGENTE.**
- **POR ESO PREVIAMENTE A ENTRAR A FORMAR PARTE DE ESTE TRATADO EL ESTADO DEBE CONTAR CON LOS FONDOS PARA APOYAR TODO ESTOS COSTOS.**

# INCONVENIENTES

- **QUE LA OFICINA CUENTA CON INSUMOS PROVENIENTES DE OFICINAS DE “RECONOCIDA AUTORIDAD”**: los informes sobre patentabilidad
- Este punto es uno de los más **peligrosos** ya que el hecho de la existencia de informes previos vinculantes de los países centrales con intereses diferentes, promueve la costumbre de no realizar informes propios, independientes y de acuerdo a los criterios de interés nacional;
- Al ser realizados por las oficinas de los países desarrollados que siguen bajos estándares de exigencia en coincidencia con las estrategias de sus transnacionales.

# CONCLUSIONES

- **A quiénes se beneficia:**
- De 533 solicitudes de patente presentadas sólo 36 pertenecen a uruguayos, lo que muestra que un sistema que facilita el patentamiento beneficiará fundamentalmente a las transnacionales fundamentalmente del medicamento y no a los investigadores e inventores nacionales, los que pueden recurrir a otras vías para proteger en otros países las pocas patentes que se evalúe pueda convenir proteger en el extranjero.

# CONCLUSIONES

- **Teniendo en cuenta que la patente es sólo una herramienta:**
- Antes de recurrir a ella es necesario llevar adelante una serie de estudios destinados a determinar el posible valor comercial de los descubrimientos que resultan de la actividad de investigación y desarrollo. Estudios que requieren contar con una serie de recursos, especialmente equipos multidisciplinarios especializados y experimentados, con los que el país aún no cuenta.
- Formar esas capacidades es la prioridad actual