

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

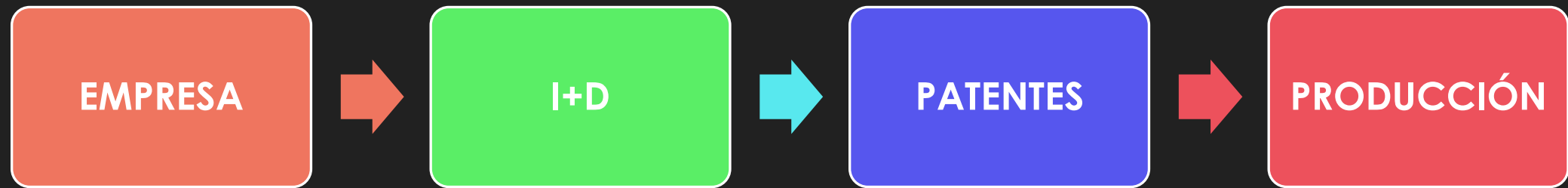
3) LOS MERCADOS DERIVADOS DEL CONOCIMIENTO, en que las patentes se reconfiguran como activos estratégicos en las apuestas competitivas de las empresas

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.

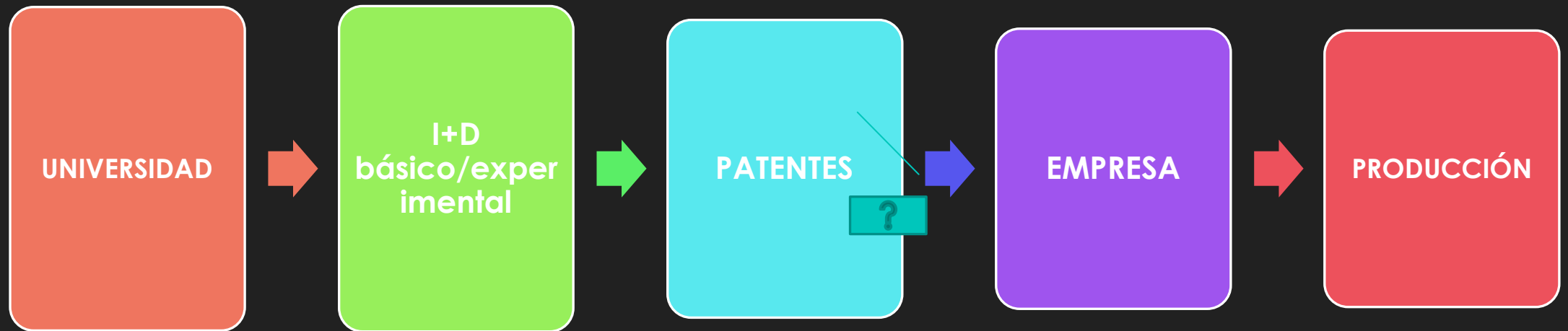
ESTE MERCADO SE DIFERENCIA DEL DE LAS TECNOLOGÍAS POR LA CATEGORÍA DE SUJETOS TITULARES DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y POR LA MATERIA OBJETO DE PATENTE

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)

Habr  actividad inventiva cuando la invenci n no se deduzca en forma evidente del Estado de la T cnica para experto en la materia

- Evidente significa que el t cnico en la materia no est  en condiciones de haber podido llegar al conocimiento con los conocimientos t cnicos disponibles

Supone un salto cualitativo

Implica una actividad intelectual de creaci n

Debe ser un resultado "sorprendente o inesperado"

Es de dif cil apreciaci n subjetiva

REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

- **Artículo 4°.- 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 N° 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 INVENCION (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 INVENCION

- 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, trasmisible 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

Quando 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 DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE LOS DIBUJOS

EXPOSICIÓN DE LA FORMA DE LLEVAR LA INVENCION A LA
PRÁCTICA, DETALLANDO EL PROCEDIMIENTO

MÉTODO DE OBTENCIÓN O ELABORACIÓN 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 INVENCIÓN
- 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 solicitó 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 INVENCION SIN TRANSFERIRLE LA PROPIEDAD, MEDIANTE EL PAGO DE UNA CONTRAPRESTACION

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 de 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

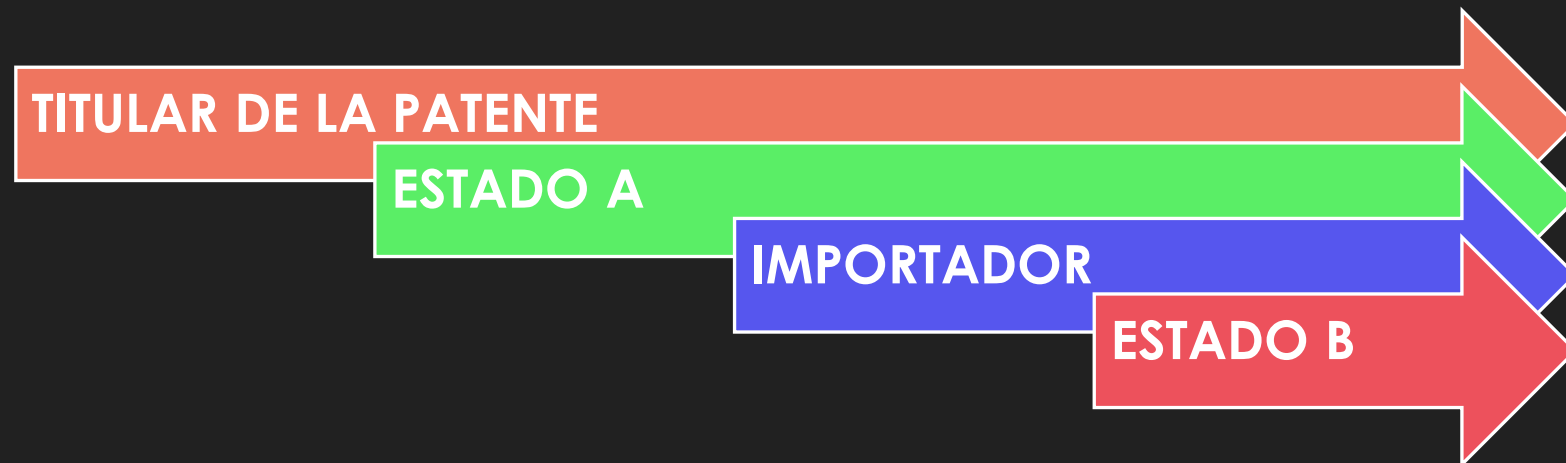
Art. 40: AGOTAMIENTO INTERNACIONAL DEL DERECHO

- 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

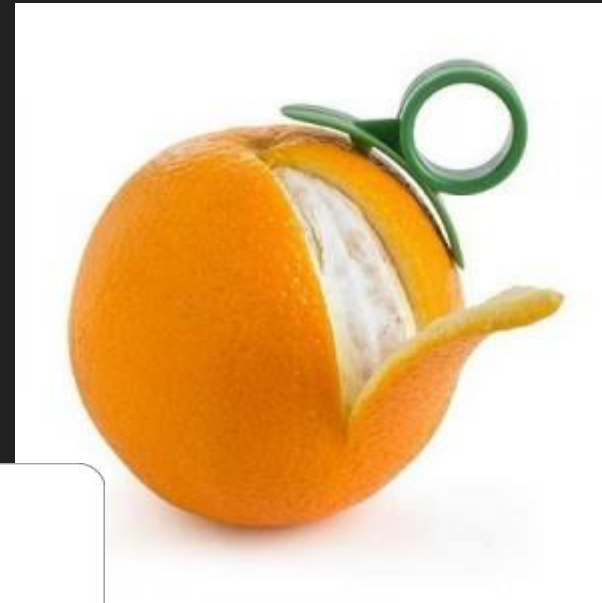
Las modificaciones introducidas a la disposición o forma de un objeto conocido, o de una herramienta, debe aportar un resultado útil y novedoso

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 decorativo, 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 (en Uruguay)

- **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 -

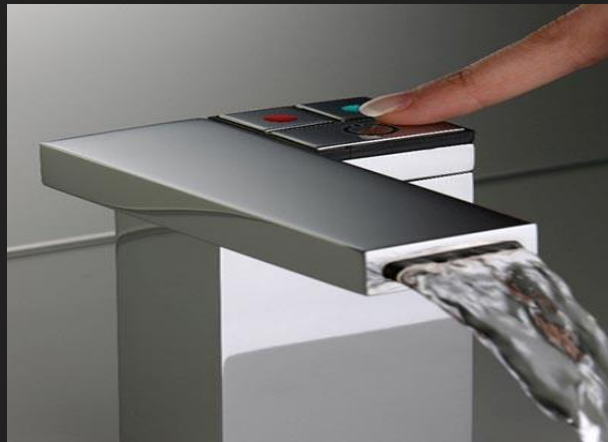
De carácter ornamental

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 transmisión 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