

Derecho
Propiedad Intelectual e Industrial

Tratado de la **Propiedad Industrial**

Tomo 3 - Invenciones y otras innovaciones

Patentes de Invención

Autor:

Carlos Octavio Mitelman

elDial.com
Contenidos Jurídicos

TRATADO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

TOMO 3 - INVENCIONES
Y OTRAS INNOVACIONES

PATENTES DE INVENCIÓN

CARLOS OCTAVIO MITELMAN

Mitelman, Carlos Octavio

Tratado de la Propiedad Industrial : tomo 3 : invenciones y otras innovaciones /
Carlos Octavio Mitelman. - 1a ed - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Albremática,
2021.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-8343-29-7

1. Derecho. 2. Propiedad Industrial. 3. Patentes y Marcas. I. Título.

CDD 346.04

Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la fotocopia y el tratamiento informático.

© 2021, Editorial Albremática S.A.

Primera edición

ISBN Obra Completa: 978-987-8343-26-6

ISBN Tomo 3: 978-987-8343-29-7

Tratado de la Propiedad Industrial

Hecho el depósito que marca la Ley 11.723

INDICE

Sobre el autor	15
Dedicatoria	17
Capítulo 1	
Las patentes de invención. Finalidad. Razones en las cuales se funda su existencia	19
1. Introducción	19
2. Evolución histórica	26
2.1 Introducción	26
2.2 Los privilegios del Soberano	27
2.3 La Ley de Venecia de 1474	30
2.4 El Estatuto de Monopolios de 1623	31
2.5 Historia de los comienzos en Francia	33
2.6 La Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica de 1787	35
2.7 Sistemas del examen previo y de libre concesión	35
2.8 Evolución de las legislaciones de Estados Unidos, Inglaterra y Francia	36
2.9 Génesis del derecho de patentes en la República Argentina	38
2.10 Sanción de la Ley N° 24.481. Posteriores reformas	40
3. Naturaleza jurídica del derecho del inventor	42
3.1 Introducción	42
3.2 Teorías sobre la naturaleza del derecho del inventor	43
3.3 El artículo 17 de la Constitución Nacional	51
4. Expansión del sistema de patentes	53
5. Patentes y defensa de la competencia	55
5.1 Antecedentes	56
5.2 El concepto de monopolio	56
5.2.1 No sustituibilidad	57

5.2.2 Obstrucción de la entrada de competidores	57
5.3 Improcedencia del uso del vocablo “monopolio”	58

Capítulo 2

La materia patentable	63
1. El proceso creativo	63
1.1 La concepción de la idea	63
1.2 La materialización	64
1.3 El resultado	65
2. La invención. Objeto de protección	66
3. Creaciones y elementos no patentables	67
3.1 Descubrimientos	68
3.2 Aplicaciones prácticas derivadas de descubrimientos	71
3.3 Teorías científicas y métodos matemáticos	73
3.4 Creaciones literarias, artísticas o estéticas. Obras científicas	74
3.5 Planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales y para juegos	77
3.6 Planes, reglas y métodos para actividades económico-comerciales	78
3.6.1 La patentabilidad de los “métodos de negocios” en Estados Unidos	78
3.6.2 Invenciones protegidas	80
3.6.3 Los litigios	81
3.6.4 Críticas	83
3.6.5 La legislación argentina	84
3.7 Programas de computación	85
3.7.1 Régimen de derecho de autor. Objeciones	86
3.7.2 Régimen de patentes de invención	88
3.7.3 Evolución del tema en Europa y EEUU	89
3.7.4 La cuestión en nuestro derecho	93
3.8 Las formas de presentación de información	98
3.9 Métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico	98
3.10 Yuxtaposiciones y mezclas. Variación de formas, materia o dimensiones	100
3.10.1 Cambios de forma	102
3.10.2 Cambios de materiales	103
3.10.3 Cambios de dimensiones o proporciones	103
3.11 Materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza	104
3.12 Invenciones contrarias a la moral y las buenas costumbres	105
4. La biotecnología. Concepto y evolución	107
4.1 Tipos de biotecnología	111

4.2 Tipos de invenciones en biotecnología	113
4.3 Patentabilidad de los inventos biotecnológicos. Primeros antecedentes jurisprudenciales en el derecho comparado	114
4.4 Materia patentable	117
4.5 La regulación en la legislación argentina	119
4.5.1 Patentabilidad de plantas, animales y semillas	119
4.5.1.1 Plantas	122
4.5.1.2 Animales	127
4.5.1.3 Microorganismos	128
4.5.2 Procedimientos esencialmente biológicos	129
4.5.3 Procedimientos para la obtención de plantas y animales que no sean esencialmente biológicos	130
4.5.4 Procedimientos microbiológicos	131
4.5.5 Material genético u otros elementos aislados del cuerpo humano o de animales o vegetales	133

Capítulo 3

Requisitos de patentabilidad	137
1. Introducción	137
2. Novedad	138
2.1 Fundamento de la novedad	138
2.2 Novedad en el tiempo	138
2.3 Novedad en el espacio	140
2.4 Determinación de la novedad	141
2.5 Divulgación destructiva de la novedad	142
2.5.1 Material impreso	145
2.5.2 Explotación	148
2.6 Divulgaciones no destructivas de la novedad	150
2.6.1 Divulgación del solicitante	153
2.6.2 La intención del legislador	155
2.6.3 La aplicación del Convenio de París	157
2.7 La posibilidad del doble patentamiento	159
2.8 Nuevas utilizaciones de sustancias conocidas	161
2.8.1 Las reivindicaciones de nuevos usos	161
2.8.2 Argumentos a favor y en contra	164
2.8.3 El artículo 6.e) de la Ley de Patentes	166
2.8.4 La posición de la Administración Nacional de Patentes	169
3. Actividad inventiva	172
3.1 El estado de la técnica	174
3.2 La persona experta en la técnica	177
3.3 Determinación de la existencia o ausencia de actividad inventiva	180

4. Aplicación industrial	185
5. Jurisprudencia complementaria	188

Capítulo 4

Sujetos legitimados a solicitar la patente	193
1. Personas humanas, inteligencia artificial e invenciones	193
2. Derecho a la patente	197
3. Cesiones y licencias sobre invenciones no patentadas	200
4. Las invenciones realizadas en conjunto. Cotitularidad	201
5. Ejercicio ilegítimo del derecho a la patente	204
5.1 La acción reivindicatoria	205
5.2 Sujetos legitimados. Condiciones	209
5.3 Efectos de la acción reivindicatoria	210
6. Derecho moral	210
7. Invenciones en el ámbito de las relaciones laborales	211
7.1 Introducción	211
7.2 Innovaciones comprendidas. Interacción con el derecho laboral	213
7.3 Tipos de invenciones laborales	216
7.3.1 Invenciones contractuales o de encargo	216
7.3.2 Invenciones de experiencia o de empresa	218
7.3.3 Invenciones libres o personales	222
7.4 El deber de notificación	224
7.5 Contraprestaciones del empleador	227
7.5.1 Remuneración en las invenciones de encargo	227
7.5.2 Compensación económica en las invenciones de experiencia	229
7.6 El deber de mantener confidencialidad	231
7.7 Extinción de la relación. Presunción de invención laboral	232
7.8 Nulidad de la renuncia anticipada	234
7.9 Procedimiento para la solución de controversias	236
7.10 Invenciones en el ámbito universitario	239
8. Jurisprudencia complementaria	246

Capítulo 5

Procedimiento de concesión de patente	251
1. Normativa aplicable	251
2. Naturaleza del trámite administrativo. Presunción de validez del acto	254
3. Presentación de la solicitud de patente	257
3.1 La firma	258

3.2	Personería y poderes	259
3.3	El domicilio	262
3.4	El pago de aranceles	263
4.	Fecha de presentación de la solicitud de patente	264
5.	Contenido de la solicitud de patente	265
5.1	Título de la invención	269
5.2	Derechos de prioridad	270
5.3	Documento de cesión de prioridad	274
5.4	Descripción de la invención	275
5.5	Descripción de invenciones relativas a microorganismos	277
5.6	El mejor método conocido para ejecutar la invención	280
5.7	Las reivindicaciones	281
5.7.1	La claridad de las reivindicaciones	282
5.7.2	El soporte de las reivindicaciones	283
5.7.3	Subordinación de las reivindicaciones	283
5.8	Dibujos, planos y diagramas	286
5.9	El resumen	287
5.10	La unidad de invención	287
5.11	Las solicitudes “divisionales”	288
5.12	Las solicitudes de patente de adición o perfeccionamiento	290
5.12.1	Certificados de adición y patentes de perfeccionamiento en la Ley N° 111	291
5.12.2	Las patentes de adición o perfeccionamiento en la Ley N° 24.481	292
6.	El trámite administrativo	294
6.1	El examen preliminar	294
6.2	Publicación de la solicitud	296
6.3	Observaciones de terceros	297
6.4	Informe de aclaraciones previas al examen de fondo	298
6.5	El examen de fondo	300
6.6	Informe previo a la resolución final	305
6.7	Concesión de la patente	306
6.8	Denegatoria de la patente. Recursos administrativos y judiciales	307
6.9	Posibilidad de modificar el contenido de la solicitud durante la tramitación del recurso	310
7.	Otras vicisitudes del trámite administrativo	311
7.1	La conversión de la solicitud	311
7.2	El desistimiento de la solicitud	311
7.3	La confidencialidad de la información contenida en la solicitud	312
8.	Jurisprudencia complementaria	314

8.1 Etapas del procedimiento	314
8.2 Ley aplicable a la solicitud de patente	315
8.3 Derecho de prioridad	316
8.4 Descripción de la invención	317
8.5 Reivindicaciones	319
8.6 Modificaciones o correcciones	321
8.7 Incumplimiento de requisitos formales	323
8.8 Patentes divisionales	325
8.9 Posibilidad de modificar el contenido de la solicitud durante la tramitación de un recurso administrativo	326

Capítulo 6

Excepciones a los derechos del inventor	331
1. Introducción	331
2. La excepción de investigación	333
3. La excepción “Bolar”	337
4. Agotamiento del derecho de patente	342
4.1 Concepto	342
4.2 Presupuestos del agotamiento	345
4.2.1 Introducción en el mercado	345
4.2.2 Introducción en el mercado por el titular de la patente o por un tercero con su consentimiento	346
4.2.3 Licencias obligatorias	349
4.2.4 Introducción en el comercio en un país donde no hay patente	351
4.2.5 Introducción en el comercio por cesionarios de la patente	352
4.3 Clases de agotamiento	353
4.4 Importaciones paralelas	359
4.5 Regulación del agotamiento en la República Argentina	361
5. La excepción de relativa a la elaboración de medicamentos	364
6. El uso de invenciones a bordo de vehículos	366
7. Derecho de posesión anterior	367

Capítulo 7

El contrato de cesión	371
1. Marco legal aplicable	371
2. Sujetos legitimados para la cesión	372
3. Formalidades para la cesión	373
4. Efectos de la cesión de patente	376
5. Cesión de solicitud de patente	377

6. Garantías del cedente	378
7. Sucesión universal	382
8. Venta judicial	383

El contrato de licencia 383

1. Concepto y partes	383
2. Modalidades del contrato de licencia	385
2.1 Licencias totales o parciales	385
2.2 Licencias exclusivas o simples	386
2.3 La sublicencia	388
3. Obligaciones del licenciante	390
3.1 Obligación de no ejercer el derecho de exclusión contra el licenciatario	390
3.2 Obligación de garantizar la explotación del invento patentado ..	391
3.3 Obligación de facilitar la explotación del invento patentado	391
3.4 Obligación de garantizar la existencia, validez y titularidad de la patente	392
3.5 Garantía de evicción	393
3.6 Obligación de actuar contra infractores	395
3.7 Obligación de no conferir otras licencias	397
3.8 Obligación de abonar las tasas de mantenimiento	398
4. Obligaciones del licenciatario	398
4.1 Obligación de pagar regalías	399
4.2 Obligación de explotación	400
4.3 Obligación de actuar contra infractores	401
4.4 Obligaciones adicionales	402
5. Formalidades del contrato de licencia	402
6. Extinción del contrato	403
7. Cláusulas comerciales restrictivas. Prohibición	404
7.1 Cláusulas comerciales restrictivas y condiciones exclusivas de retrocesión	406
7.2 Cláusulas que prohíban impugnar la validez de la patente	408
7.3 Imposición de licencias conjuntas obligatorias	408
7.4 Conductas tipificadas en la Ley de Defensa de la Competencia	408
8. Licencias de pleno derecho	410
9. Jurisprudencia complementaria	411

Capítulo 8

Régimen de las licencias obligatorias	413
1. Concepto	413
2. Características	415

3. Causas justificatorias de las licencias obligatorias	415
4. Licencias obligatorias por falta de explotación	416
4.1 Explotación de la invención: argumentos en contra	418
4.2 Explotación de la invención: argumentos a favor	421
4.3 Concepto de explotación	423
4.4 Alcance del concepto de explotación en la legislación argentina	427
4.5 Plazos de explotación: solución adoptada por la Ley de Patentes N° 24.481	429
4.6 Razones de carácter legal para invocar la falta de explotación	431
4.7 Sujetos dedicados a la explotación	432
4.8 Requisitos del trámite	433
5. Prácticas anticompetitivas	435
5.1 Supuestos de prácticas anticompetitivas incluidos en la Ley de Patentes	437
5.2 Requisitos del trámite	443
6. Razones de orden público	445
6.1 La regulación en la Ley de Patentes	446
6.2 Requisitos para su otorgamiento	447
7. Dependencia de patentes	448
7.1 Condiciones	450
7.2 Requisitos adicionales	452
8. Licencias obligatorias por la negativa a otorgar licencias voluntarias	453
9. Requisitos para el otorgamiento de licencias obligatorias	457
9.1 Consideración en función de sus circunstancias propias	458
9.2 Negociación previa	459
9.3 Abastecimiento del mercado interno	460
9.4 Notificación al titular de la patente	461
9.5 No exclusivas	461
9.6 Remuneración	462
9.7 Revisión judicial	463
10. La Declaración de Doha sobre el Acuerdo ADPIC y la salud pública	464
10.1 Importaciones al amparo de licencias obligatorias (párrafo 6) ..	465
10.2 Anexo al Protocolo por el que se enmienda el Acuerdo ADPIC. Artículo 31 <i>bis</i>	467
10.3 Anexo del Acuerdo ADPIC	469
11. Licencias obligatorias: herramienta de uso excepcional	471
12. Jurisprudencia complementaria	472

Capítulo 9

Protección civil de las patentes de invención	477
1. El derecho de exclusividad	477
2. Alcance del derecho de exclusividad	479
2.1 Ámbito territorial	479
2.2 Ámbito temporal	479
2.3 Ámbito material. Patente de producto y de procedimiento	480
2.4 Ámbito tecnológico	482
3. Actos comprendidos en el derecho de exclusividad	483
3.1 Fabricación	483
3.2 Uso	485
3.3 Oferta para la venta	485
3.4 Venta	486
3.5 Almacenamiento y tenencia	487
3.6 Importación	487
3.7 Exportación	488
3.8 Utilización del procedimiento patentado. Productos obtenidos directamente a través del procedimiento patentado	489
4. Medidas precautorias	490
5. Medidas de prueba anticipada: Secuestro. Descripción. Inventario. El embargo	493
6. La medida cautelar innovativa. La reforma de la Ley N° 25.859	496
6.1 Finalidad de las medidas	501
6.1.1 Detención oportuna de la infracción	501
6.1.2 Cesación de la infracción o limitación de sus consecuencias	502
6.1.3 Obtención o conservación de pruebas	502
6.2 Requisitos para la procedencia de medidas cautelares innovativas	502
6.2.1 Verosimilitud del derecho invocado	502
6.2.2 Presunción de validez de la patente concedida	504
6.2.2.1 Opiniones contrarias a la presunción de validez	507
6.2.2.2 Opiniones justificatorias de la presunción de validez	508
6.2.2.3 La jurisprudencia de los tribunales federales	512
6.2.2.4 Conclusiones	513
6.3 Peligro en la demora	514
6.4 Daño irreparable	515
6.5 Magnitud del daño	518
6.6 Severa restricción a la medida “inaudita parte”	522
6.7 La probabilidad de infracción	525
6.8 Intervención de un perito	526
6.9 Depósito de caución	530

6.10 Caducidad de las medidas precautorias	532
7. El incidente de explotación	534
7.1 Finalidad	534
7.2 Procedencia	535
8. Medidas en frontera	538
9. Acción de cese de uso	539
10. Infracción del invento patentado	541
10.1 Parámetros a considerar	541
10.2 Doctrina de la “infracción literal”	542
10.3 Doctrina de los “equivalentes”	545
10.3.1 Justificación	545
10.3.2 Evolución histórica	546
10.3.3 Alternativas posibles para entender la doctrina de los “equivalentes”	549
10.3.4 Conclusiones. Aplicación de la doctrina a nivel local	555
11. Legitimación activa	556
11.1 Titular de patente	556
11.2 Solicitante de una patente. Inventor y causahabientes	557
11.3 Cesionario	557
11.4 Licenciatario	558
12. Patentes de procedimiento. Inversión de la carga de la prueba	559
12.1 Justificación	559
12.2 Regulación del tema en el Acuerdo ADPIC	561
12.3 Regulación del tema en la Ley N° 24.481	563
12.4 Regulación del tema en la Ley N° 25.859	564
12.4.1 Inversión de la carga de la prueba	565
12.4.2 Inversión de la inversión de la carga de la prueba	566
12.4.3 El proceso a seguir	567
12.4.4 Tutela de los intereses del demandado	568
12.5 Conclusiones	569
13. Acción de daños y perjuicios	571
13.1 Introducción	571
13.2 Naturaleza de la responsabilidad	572
13.3 Alcance del perjuicio ocasionado	574
13.3.1 El daño emergente	575
13.3.2 El lucro cesante	576
13.4 Restitución de frutos	588
13.5 Reparación económica en virtud de la existencia de infracción	589
13.6 El daño punitivo	591
13.7 El daño moral	594
13.8 Oportunidad de cuantificar el resarcimiento reclamado	595

14. Límites temporales	597
14.1 Infracción cometida antes de la concesión de la patente	597
14.2 Infracción cometida después de la concesión de la patente	600
14.3 Situación de la patente de invención extinguida	600
15. Protección de la solicitud de patente	601
15.1 Planteo del problema	601
15.2 La cuestión en el derecho comparado	603
15.3 La cuestión en el derecho local	605
15.4 Alternativas para el solicitante	607
16. Acción reivindicatoria de patente	610
17. Acción meramente declarativa	610
18. Prescripción	611
18.1 Concepto	611
18.2 La prescripción en materia de “patentes” y “modelos de utilidad”	612
18.2.1 Acción de cese de uso ilícito de una invención ajena	612
18.2.2 Acción de daños y perjuicios	614
19. Jurisprudencia complementaria	616
19.1 Requisitos de la medida cautelar innovativa	616
19.2 Verosimilitud del derecho	617
19.3 Presunción de validez de la patente.....	618
19.4 Daño irreparable	619
19.5 Balance de daños	619
19.6 Bilateralidad del proceso	619
19.7 Valor del dictamen pericial	627
19.8 Requisitos para el inventario y secuestro	629
19.9 Sujetos legitimados para accionar	630
19.10 Notificación de la demanda	631
19.11 Prueba de la infracción	632
19.12 Daño moral	634
19.13 Valuación de daños	634
19.14 Protección provisoria.....	635
19.15 Prescripción	635

SOBRE EL AUTOR

Carlos Octavio Mitelman es Abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y Agente de la Propiedad Industrial.

Su labor profesional siempre estuvo vinculada a la defensa de los derechos intelectuales, desde sus inicios cuando se desempeñó en el área de legales de Schering-Plough S.A., hasta la actualidad ofreciendo asesoramiento y atención jurídica a empresas innovadoras de origen internacional y local en la firma Obligado & Cia.

Fue uno de los miembros fundadores de la Maestría en Propiedad Industrial en la Universidad Austral, ejerciendo la docencia como profesor titular en cuatro materias: “Marcas y otras designaciones”; “Patentes y otras formas de protección de las innovaciones”; “Derecho de marcas profundizado”; “Derecho de patentes profundizado”.

También es profesor en la Diplomatura en la misma universidad, habiendo asimismo dictado clases sobre la misma especialidad en las Universidades de Belgrano y el Museo Social Argentino.

Por otro lado, se desempeña como profesor de “Instituciones de Derecho Privado” en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

Desde el año 2013 es Director junto con Daniel Zuccherino del Suplemento de Propiedad Intelectual de elDial.com

Ha publicado distintas obras en la materia, entre las que podemos destacar “Marcas y otros signos distintivos” (2 tomos - La Ley); “Protección jurídica de la información confidencial y de los datos científicos” (LexisNexis); “Marcas y patentes en el GATT” (Abeledo-Perrot) y “Cuestiones de derecho industrial” (Ad-Hoc).

Cuenta en su haber con numerosas publicaciones en revistas jurídicas tanto locales como extranjeras.

Por último, pero no menos importante. Casi todo lo anterior ha sido posible porque se encuentra felizmente casado desde el año 2001 con su esposa Adriana.

