

Derecho de patentes

Autor: Diego Chijane

Editorial B de f /2021

www.librotecnia.cl

ÍNDICE

| | |
|--------------------|-------|
| ABREVIATURAS | XIX |
| PRÓLOGO..... | XXIII |

Capítulo I

NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO PATRIMONIAL DE PATENTE

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

Capítulo II

CONCEPTO Y REQUISITOS DE LAS INVENCIONES PATENTABLES

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

Capítulo III

CREACIONES QUE NO SON INVENCIONES E
INVENCIONES NO PATENTABLES

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

Capítulo IV

DERECHO A LA PATENTE Y
DESIGNACIÓN DEL INVENTOR

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

Capítulo V

OBJETO Y CONTENIDO DEL DERECHO DE PATENTE

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

Capítulo VI

LÍMITES DEL DERECHO DE PATENTE

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

| | |
|---|-----|
| III. Uso experimental..... | 148 |
| IV. Enseñanza o investigación científica o académica | 153 |
| V. Preparación de medicamentos | 155 |
| VI. Derecho de preuso..... | 156 |
| VII. La importación o introducción de pequeñas cantidades de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas..... | 159 |
| VIII. Agotamiento del derecho de patente..... | 160 |
| 1. Preliminar, conceptualización y fundamentación de la teoría del agotamiento | 160 |
| 2. Requisitos generales para que opere el agotamiento..... | 163 |
| 3. Importaciones paralelas..... | 170 |
| 4. Agotamiento, principio de territorialidad | 178 |
| 5. Agotamiento y el Acuerdo ADPIC | 179 |
| 6. Patentes dependientes | 183 |
| 7. Licencia obligatoria..... | 184 |

Capítulo VII

LA INFRACCIÓN DE PATENTE

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

Capítulo VIII

PROTECCIÓN CIVIL DE LA PATENTE

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

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

Capítulo IX

PROTECCIÓN PENAL DE LA PATENTE

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

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

Capítulo X

DILIGENCIAS PRELIMINARES, PRUEBA ANTICIPADA Y MEDIDAS CAUTELARES

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

Capítulo XI

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

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

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

Capítulo XII

CONFLICTOS INTERNACIONALES,
JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE

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

Capítulo XIII

CONDUCTAS DEFENSIVAS DEL PRESUNTO INFRACITOR

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

Capítulo XIV

PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES CIVILES Y PENALES

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

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

Capítulo XV

TRANSFERENCIA DE LA PATENTE

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

Capítulo XVI

LA LICENCIA DE PATENTE

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

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

Capítulo XVII

NORMATIVA *ANTITRUST* Y LICENCIA DE PATENTE

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

Capítulo XVIII

DISEÑOS INDUSTRIALES

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

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

Capítulo XIX

MODELOS DE UTILIDAD

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

Capítulo XX

PROCEDIMIENTOS

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

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

www.librotecnia.cl

www.librotecnia.cl