

TRATADO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

TOMO 4 - INVENCIONES
Y OTRAS INNOVACIONES

PATENTES DE INVENCIÓN
MODELOS DE UTILIDAD
MODELOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES
PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
PROTECCIÓN JURÍDICA
DE LOS DATOS CIENTÍFICOS
RÉGIMEN LEGAL DE LOS
DERECHOS DEL OBTENTOR
RÉGIMEN LEGAL DE LA
COMPETENCIA DESLEAL

CARLOS OCTAVIO MITELMAN

ÍNDICE

Capítulo 10

Protección penal de las patentes de invención	11
1. Introducción	11
2. El factor subjetivo: culpabilidad y dolo	14
3. Defraudación de los derechos del inventor	17
3.1 El término “defraudación”. La sanción	17
3.2 Bien jurídico protegido	19
4. Infracción de los derechos del patentado	21
4.1 Fabricación ilícita	23
4.2 Comercialización ilícita	24
4.3 Importación e introducción ilícita	25
4.4 Puesta en venta	25
4.5 Exposición ilícita	26
4.6 Invenciones mejoradas o perfeccionadas	26
5. Protección de inventos no divulgados	27
5.1 Sujetos pasivos del delito	27
5.2 Bien jurídico tutelado	30
5.3 Las conductas sancionadas	31
5.4 Las sanciones	33
6. Falsa apariencia de patente o modelo de utilidad	34
7. Naturaleza de la acción penal. Tribunales competentes	37
8. Las penas reguladas. La condena condicional	40
9. Reincidencia. Participación y encubrimiento	42
10. Defensas oponibles. Prescripción de la acción penal	44
11. Compatibilidad entre las acciones civiles y penales	45

Capítulo 11

Extinción de las patentes de invención	47
1. Introducción	47
2. Renuncia del titular	48
3. Vencimiento del término de vigencia	49

3.1	La necesidad de un plazo adicional	51
3.2	Patentes de perfeccionamiento y patentes divisionales	53
3.3	Práctica del segundo solicitante de autorización sanitaria	54
4.	Caducidad	57
4.1	Diferencias entre “nulidad” y “caducidad”	57
4.2	Causales de caducidad	57
4.3	Incumplimiento del pago de tasas anuales de mantenimiento	58
4.4	Falta de explotación de la invención cuyo uso fue concedido a un tercero por causas imputables al titular de la patente	59
4.5	Apelación judicial	61
5.	Nulidad	62
5.1	Presunción de validez de la patente	62
5.2	Nulidad total o parcial	65
5.3	Causales de nulidad	66
5.3.1	Falta de novedad de la invención	67
5.3.2	Falta de actividad inventiva	70
5.3.3	Falta de aplicabilidad industrial	71
5.3.4	Creaciones del intelecto que no son invenciones o invenciones no patentables	71
5.3.5	Descripción insuficiente de la invención	72
5.3.6	Vicios formales en el procedimiento administrativo	73
5.3.7	Otorgamiento de la patente a quien no tuviera derecho a ella	74
6.	Procedimiento para la declaración de nulidad o caducidad de una patente	75
7.	Efectos de la nulidad o caducidad de la patente	76
8.	Prescripción de la acción de nulidad o caducidad de patentes	79
9.	Jurisprudencia complementaria	79

Capítulo 12

Modelos de Utilidad	85	
1. Introducción	85	
2. Concepto	88	
3. Diferencias entre modelos de utilidad y patentes de invención	91	
4. Diferencias entre modelos de utilidad y modelos industriales	94	
5. Requisitos de registrabilidad	95	
5.1	Requisitos absolutos de registrabilidad	95
5.1.1	Invención	95
5.1.2	Forma del objeto	98
5.1.3	Aplicación industrial	99
5.2	Requisitos comparativos de registrabilidad	101
5.2.1	Novedad	101
5.2.2	Mérito inventivo	106

6. Plazo legal de protección	108
7. Trámite de concesión	109
8. Conversión de la solicitud	112
9. Extinción del modelo de utilidad	114
10. Jurisprudencia agrupada	115
10.1 Concepto de modelo de utilidad	115
10.2 Requisitos para su registro	115
10.3 Infracción a los derechos	118

Capítulo 13

Modelos y diseños industriales	121
1. Concepto. Régimen legal	121
2. Diferencias con las creaciones protegidas por el régimen de derecho de autor	124
3. Diferencias con el régimen de marcas	129
4. Diferencias con las patentes de invención y modelos de utilidad	132
5. Requisitos para su protección legal	137
5.1 Originalidad	137
5.2 Novedad	137
5.2.1 Criterios para admitir la “novedad”	139
5.2.2 El derecho de prioridad	141
5.2.3 Otros factores a considerar	143
5.3 Aplicación a un producto industrial o artesanal	145
5.4 Ornamentalidad	145
5.5 Moralidad y buenas costumbres	147
6. Las formas funcionales	147
7. Adquisición del derecho	150
7.1 Derecho al modelo industrial	150
7.2 La acción reivindicatoria	152
7.3 Registro del modelo industrial	154
7.4 Procedimiento de registro	157
7.5 Apelación ante resolución denegatoria	159
7.6 Aplazamiento de la publicación del modelo o diseño industrial	160
8. Solicitud de registro múltiples	161
9. Solicitudes “divisionales”	162
10. Extensión temporal del derecho. Renovación	163
11. Protección legal del modelo o diseño industrial	167
11.1 El marco legal	167
11.2 La acción de cese de uso	169
11.2.1 Copia servil	170
11.2.2 Imitación	171
11.2.3 Reproducción del modelo en un producto distinto	173

11.3	La acción de indemnización	174
11.4	Medidas cautelares y medidas en frontera	175
11.4.1	Medidas cautelares en la ley local	175
11.4.2	Medidas cautelares en el Acuerdo ADPIC	176
11.4.3	Incidente de explotación	179
11.4.4	Medidas en frontera	181
11.5.	Protección penal	183
11.5.1	Dolo	184
11.5.2	Falsificación del modelo	185
11.5.3	Comercialización	185
11.5.4	Tenencia y encubrimiento	185
11.5.5	Falsa invocación de modelo	186
11.5.6	Venta de planos referidos a modelos ajenos	186
11.5.7	Sujetos involucrados	186
11.5.8	La sanción	187
12.	Extinción del derecho	187
12.1	Nulidad	188
12.2	Renuncia	190
12.3	Acción de nulidad y reivindicatoria. Prescripción	190
13.	Jurisprudencia complementaria	192
13.1	Características tipificantes de los diseños industriales	192
13.2	Requisito de originalidad	195
13.3	Requisito de novedad	195
13.4	Requisito de ornamentalidad	196
13.5	Registro de modelos. Sistema declarativo	197
13.6	Renovación	198
13.7	Defensa de los derechos	200
13.8	Prescripción	205

Capítulo 14

	Protección jurídica de la información confidencial	209
1.	Importancia de la información	209
2.	Concepto de secreto empresarial. Información amparada	211
3.	Requisitos determinantes de la información confidencial	214
3.1	Carácter confidencial de la información	215
3.2	Valor comercial	221
3.3	Medidas de preservación	222
3.4	Novedad	224
3.5	Resumen de los requisitos	225
4.	Secretos empresariales y patentes de invención	226
4.1	Diferencias	226
4.2	Ventajas del sistema de protección de la información mediante el régimen de secretos	228

4.3 Ventajas del sistema de patentes de invención	229
4.4 Posesión anterior de la invención	230
5. Naturaleza jurídica de los secretos empresariales	234
5.1 Monopolio de hecho	234
5.2 Derecho de propiedad	237
5.3 Competencia desleal	239
6. El acto desleal de apropiación de secretos	240
7. Acciones por infracción a la ley. Protección de naturaleza civil	243
7.1 Prohibición de uso	243
7.2 Daños y perjuicios	246
7.3 Medidas cautelares	249
7.4 La doctrina de la divulgación inevitable (<i>The doctrine of Inevitable Disclosure</i>)	250
7.5 Protección de carácter contractual	255
8. Acciones por infracción a la ley. Protección de naturaleza penal	260
8.1 Violación de secretos particulares	261
8.2 Competencia desleal	265
8.3 Responsabilidad de los funcionarios públicos	268
9. Acciones por infracción a la ley. Protección de naturaleza laboral	269
9.1 Protección durante la relación de empleo	269
9.2 Protección posterior a la relación de empleo	272
10. Secretos industriales en el ciberespacio	280
10.1 Internet	280
10.2 Correo electrónico	281
10.2.1 Uso lícito del correo electrónico	282
10.2.2 Uso ilícito del correo electrónico	283

Capítulo 15

Protección jurídica de los datos científicos	285
1. Introducción	285
2. El objeto de debate	286
3. Objeto y justificación de la protección de datos	288
4. Particularidades de la investigación en el ámbito farmacéutico	292
5. Protección de datos y patentes	296
5.1 Objeto de protección	296
5.2 Requisitos para obtener la protección	297
5.3 Revelación a la autoridad administrativa	298
5.4 Actividad estatal	299
5.5 Naturaleza jurídica	299
6. Protección o exclusividad de datos e información confidencial	300
6.1 Protección	300
6.2 Divulgación	300
6.3 Presentación	301

6.4	Carácter excluyente	301
6.5	Esfuerzo considerable	302
7.	Las dos modalidades de protección de datos de prueba: uso comercial desleal y exclusividad de datos	302
7.1	Protección contra el uso comercial desleal	303
7.2	Exclusividad de datos	303
7.3	Consecuencia de aplicar el régimen de competencia desleal	303
8.	La protección jurídica en el derecho comparado	304
8.1	La protección de los datos de prueba en los EEUU	304
8.2	La situación en la Unión Europea	307
8.3	La protección de los datos de prueba en otros tratados internacionales	309
9.	Origen del artículo 39.3 del ADPIC	310
10.	Requisitos para la protección de datos en el ADPIC y en la Ley Nº 24.766	313
10.1	Presentación de datos	314
10.2	Productos farmacéuticos o productos químicos agrícolas	319
10.3	Nuevas entidades químicas	320
10.3.1	Novedad “sui generis” o novedad del sistema de patentes	320
10.3.2	Novedad “absoluta” o “relativa”	323
10.4	Datos de pruebas u otros datos no divulgados	325
10.5	El esfuerzo considerable	326
11.	Obligación de no divulgar	328
12.	Protección contra todo uso comercial deshonesto en la República Argentina	330
12.1	Tratamiento de los productos similares	330
12.2	El denominado “uso”	331
12.3	El uso “comercial”	334
12.4	El uso comercial “desleal”	337
13.	El uso comercial “desleal” en información confidencial y en datos de prueba	342
14.	El Decreto Nº 274/2019	343
15.	Impacto del Decreto Nº 274/2019 en la protección de los datos de prueba	346
16.	Conclusiones	357

Capítulo 16

Régimen legal de los derechos del obtentor	361
1. Introducción	361
2. Evolución legislativa. Régimen local	362
3. Extensión del derecho	364
4. Especies objeto de protección	365

5. Requisitos de protección	367
6. Cobertura de los derechos conferidos	369
7. Comparaciones entre derecho de obtentor y patentes	371
8. Excepciones a los derechos del obtentor	373
8.1 Excepción del agricultor	374
8.2 Excepción del fitomejorador	380
8.3 Agotamiento del derecho	382
8.4 Otras excepciones	386
8.5 Limitaciones por razones de interés público	387
9. Extinción del título de propiedad	388
10. Jurisprudencia complementaria	389

Capítulo 17

Régimen legal de la competencia desleal	393
1. Introducción	393
2. El bien jurídico tutelado	395
3. Defensa de la competencia y competencia desleal	399
4. Competencia desleal y propiedad industrial	403
5. El artículo 10 bis del Convenio de París	409
6. Modalidades de represión de la competencia desleal	412
7. La derogada Ley N° 22.802	416
8. El impacto de la reforma del Decreto N° 274/2019	417
9. El contenido del Decreto N° 274/2019	420
10. Clasificación de los actos de competencia desleal	431
10.1 Actos de engaño y confusión que inducen a error	432
10.2 La imitación desleal	438
10.2.1 La confusión en los supuestos de imitación	442
10.2.2 El aprovechamiento indebido de la reputación ajena	450
10.2.3 El aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno	455
10.3 Actos de denigración o descrédito	457
10.3.1 Registro de marcas denigratorias	465
10.3.2 La denigración en Internet	466
10.3.3 Registro de nombres de dominio de Internet denigratorios	469
10.3.4 Desprestigio causado en la inclusión de marcas o nombres comerciales en obras cinematográficas o teatrales	470
10.4 La publicidad engañosa	470
10.4.1 Concepto de publicidad engañosa	470
10.4.2 Regulación de la publicidad engañosa	473
10.4.3 El rol de los “influencers”	479
10.5 La publicidad comparativa	482
11. Procedimiento administrativo especial y recursos	484
11.1 La denuncia de parte o la instancia de oficio	484

11.2	La instrucción del sumario	485
11.3	La resolución de la autoridad administrativa	486
11.4	Diligencias preliminares, cautelares, información confidencial	486
11.5	Las sanciones	487
11.6	Recurso de apelación ante el Poder Judicial	488
11.7	Prescripción de las acciones	488
12.	Acciones judiciales	489
12.1	Los legitimados activos y pasivos	490
12.2	Requisitos para fundar la acción civil	491
12.2.1	Acto de naturaleza concurrencial	491
12.2.2	Ausencia de un derecho exclusivo	494
12.2.3	La existencia del elemento subjetivo: dolo, mala fe, culpa	495
12.3	Acción de cese del acto	496
12.4	La acción de daños y perjuicios	500
12.5	Medidas cautelares	506
12.6	La cosa juzgada administrativa. Recursos cuando se desestima la denuncia	508
13.	La concurrencia desleal en el Código Penal	511
13.1	Existencia de dos establecimientos	511
13.2	Dedicados a la industria o el comercio	512
13.3	Explotación de rubros similares	513
13.4	Explotación efectuada en un mismo espacio geográfico y temporal	513
13.5	La existencia de clientela	514
13.6	Ejecución de actos tendientes a lograr su desvío	515
13.7	Maquinaciones fraudulentas	516
13.8	Sospechas malévolas	516
13.9	Propaganda desleal	517
14.	Jurisprudencia complementaria	518
14.1	Noción de competencia desleal	518
14.2	Actos de confusión	519
14.3	Actos denigratorios	521
14.4	Actos engañosos	524
14.5	Actos de explotación de la reputación ajena	526