

ÍNDICE GENERAL

PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL URUGUAY

Palabras de la autora	5
Prólogo (Dr. Ricardo Olivera García)	7
Abreviaturas	11
Sumario	15
CONCEPTOS GENERALES	17
I. PROPIEDAD INTELECTUAL	17
A) Concepto	17
B) Evolución histórica de su protección	21
C) La PI en el derecho del mercado	23
II. PROTECCIÓN INTERNACIONAL	27
A) Conceptos generales	27
B) CUP	29
C) CUB	31
D) OMPI	32
E) AADPIC	33
F) TLC Uruguay - México	36
III. LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DERECHO URUGUAYO	37
A) Evolución histórica de la protección	37
B) Características generales	38
C) Organización de la protección de los derechos de autor y conexos	39
1. Consejo de Derechos de Autor	40
2. Registro de Derechos de Autor	40
3. Sociedades de gestión colectiva	41
D) Organización de la protección de la propiedad industrial	41

1. Dirección Nacional de la Propiedad Industrial	41
2. Agentes de la Propiedad Industrial	47
3. Boletín de la Propiedad Industrial.....	49
BIBLIOGRAFÍA	51
CAPÍTULO PRIMERO - MARCAS	55
I. INTRODUCCIÓN.....	55
A) Noción general.....	55
B) Origen histórico.....	57
C) Evolución de la legislación marcaria en el Uruguay.....	58
II. FUNCIONES DE LA MARCA.....	62
III. CONCEPTO LEGAL DE MARCA.....	68
A) Consideraciones generales	68
B) Carácter distintivo	69
C) Principios fundamentales: territorialidad y especialidad	71
IV. SIGNOS REGISTRABLES COMO MARCAS	73
A) Consideraciones generales	73
B) Nulidades absolutas y relativas.....	76
1. Consideraciones generales	76
2. Nombres, símbolos, escudos o distintivos del Estado uruguayo y de los Gobiernos Departamentales	79
3. Signos referidos a medios oficiales de pago nacionales o extranjeros y diseños o punzones oficiales de contralor y garantía adoptados por el Estado.....	80
4. Marcas destinadas a la Cruz Roja y al Movimiento Olímpico internacional	81
5. Signos referidos a indicaciones o nombres geográficos	81
6. Forma de los productos con significación como invención o modelo de utilidad	84
7. Nombres de variedades vegetales	85
8. Letras o números como tales	86
9. Marcas color monocromáticas “de los productos”	87
a) Consideraciones generales.....	87
b) Régimen uruguayo	90
10. Denominaciones técnicas, comerciales o vulgares	92

11. Expresiones que indiquen naturaleza, clase, género o especie de productos o servicios	93
12. Expresiones generales o que no se caractericen por su novedad, especialidad y distintividad	96
13. Traducciones de idioma extranjero a situaciones de numerales 9, 10, y 11 del artículo 4º LM.....	99
14. Signos contrarios al orden público, moral o las buenas costumbres ...	99
15. Representaciones gráficas ofensivas	100
16. Banderas y signos distintivos de Estados extranjeros y entidades internacionales	101
17. Creaciones protegidas por el derecho de autor	101
a) Consideraciones generales.....	101
b) Reivindicación de autoría en obra registrada como marca	102
c) Derechos de autor vigentes en la obra que se pretende registrar como marca.....	103
d) Derecho de autor en el dominio público en la obra que se quiere registrar como marca	104
e) Mala fe en el registro marcario	106
f) Regulación uruguaya	106
18. Nombres o retratos de personas.....	107
19. El solo apellido.....	108
20. Marcas de certificación o de garantía	110
21. Marca notoria y nombre comercial de tercero	110
a) Consideraciones generales.....	110
b) Marca notoriamente conocida.....	111
c) Nombre comercial como causal de nulidad	114
22. Signos con el propósito de verificar competencia desleal	115
a) Concepto de competencia desleal	115
b) Regulación uruguaya	117
C) Eslóganes o frases publicitarias	119
1. Consideraciones generales	119
2. El eslogan publicitario y su valoración funcional como signo distintivo.....	120
3. Registro del eslogan publicitario como marca	122
4. Regulación uruguaya.....	125
D) Marca tridimensional.....	125

E) Marcas sonoras.....	128
F) Secondary Meaning.....	130
1. Consideraciones generales	130
2. Regulación uruguaya.....	131
G) Trade Dress	132
H) Título de obras.....	133
I) Marca farmacéutica.....	135
1. Estructura de la marca.....	135
2. Análisis de confundibilidad	136
3. Análisis de genericidad.....	137
4. Índole de los productos y perfil del público destinatario.....	137
J) Marcas olfativas	138
K) Marca en uso pero no registrada	139
L) Marca del distribuidor.....	140
LL) Riesgo de confusión	142
1. Concepto.....	142
2. Factores de apreciación	143
V. CLASIFICACIÓN DE MARCAS	146
A) Consideraciones generales	146
B) Clasificación Internacional del Arreglo de Niza	147
1. Conceptos generales	147
2. Alcance de la opción por una clase al momento de solicitar la marca en el derecho uruguayo.....	149
C) Marca de comercio, de fábrica, de servicio	151
D) Marca denominativa, figurativa o emblemática y mixta.....	152
E) Marcas simples, compleja o de conjunto.....	153
F) Marcas fuertes, marcas débiles	154
G) Marcas primarias, marcas secundarias	155
H) Marca general, marca especial	156
I) Marca principal, marca defensiva o satélite.	156
J) Marca derivada, familia de marcas	157
K) Marca acompañante.....	158
VI. MARCAS COLECTIVAS Y DE CERTIFICACIÓN O GARANTÍA	158
A) Consideraciones generales	158

1. Función.....	160
2. Aplicación de normas generales de la ley de marcas	160
B) Marcas colectivas	161
1. Concepto.....	161
2. Reglamento de uso.....	162
3. Extinción	163
4. Titularidad y uso.....	164
C) Marcas de certificación o de garantía	164
1. Concepto.....	164
2. Reglamento de uso.....	166
3. Extinción	168
4. Titularidad y uso.....	168
5. Transmisión	169
VII. NACIMIENTO, DURACIÓN Y EXTINCIÓN DEL DERECHO	170
A) Nacimiento.....	170
B) Duración del derecho a la marca	172
C) Extinción.....	173
VIII. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LA MARCA.....	175
A) Presentación de la solicitud	175
B) Publicación de la solicitud.....	176
C) Posibilidad de presentación de oposiciones	176
D) Resolución de la DNPI	177
E) Expedición de título.....	177
IX. — ESTATUTO DEL TITULAR DE LA MARCA.....	178
A) Derechos	178
1. Derechos de exclusión.....	178
2. Derechos de uso o explotación	180
B) Agotamiento del derecho de la marca	183
1. Concepto.....	183
2. Orígenes	184
3. Clases de “agotamiento”	184
4. Derecho uruguayo.....	186
5. Excepciones al agotamiento del derecho de la marca. Criterios.....	187
C) Uso facultativo.....	192

	D) Derechos ante un ulterior registro marcario propio idéntico	192
	E) Obligaciones.....	193
X.	LA MARCA COMO OBJETO DE DERECHOS.....	194
	A) Consideraciones generales	194
	B) Copropiedad de la marca.....	194
	C) Embargos y prohibiciones de innovar.....	195
XI.	DEFENSA DE LA MARCA	195
	A) Consideraciones generales	195
	B) Oposición al registro, anulación de registro.....	196
	1. Disposiciones comunes	196
	2. Facultad de oposición de la DNPI.....	198
	3. Derechos del titular de marca en uso no registrada	198
	4. Particularidades para la anulación, numerales 6° y 7° artículo 5° LM	199
	5. Relación entre oposición y anulación	200
	6. Plazo de accionamiento para anulación de registro marcario	200
	C) Reivindicación del registro marcario	201
	D) Acciones judiciales penales	201
	E) Accionamiento judicial civil	204
	1. Medidas cautelares	204
	2. Cese de uso.....	205
	3. Daños y perjuicios por infracciones perseguidas por el derecho penal	205
	4. Determinación de los daños y perjuicios en materia marcaria.....	206
	F) Prescripción del accionamiento civil y penal.....	208
	G) Medidas en frontera	209
XII.	PARODIA DE MARCAS.....	210
XIII.	MARCAS EN INTERNET	212
	A) Consideraciones generales	212
	B) Semejanzas y diferencias entre marcas y nombres de dominio	215
	C) Uso de marca en Internet	216
	D) Conflictos típicos del derecho de marcas	219
	1. Piratería de marcas por medio de nombres de dominio.....	219
	2. Riesgo de confusión e Internet	223
	3. Iniciativas normativas en materia de conflictos entre marcas y nombres de dominio.....	224

E) El “meta tagging” y el derecho marcario	227
F) Linking	228
G) Framing	228
H) Accionamiento defensivo de la marca	229
I) Registro de nombres de dominio como marcas	229
J) “Uso” lícito de marca ajena en Internet	231
XIV. PROTECCIÓN INTERNACIONAL	232
A) Consideraciones generales	232
B) CUP	232
C) AADPIC	235
D) Protocolo del Mercosur sobre marcas e indicaciones geográficas	238
E) Arreglo de Niza	240
F) Otros documentos internacionales	240
1. Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas	241
2. Sistema regional europeo	242
BIBLIOGRAFÍA	245
 CAPÍTULO SEGUNDO - NOMBRE COMERCIAL	267
I. INTRODUCCIÓN	267
II. CONCEPTO	268
A) Noción	268
B) Concepto legal uruguayo	271
1. El nombre comercial como propiedad industrial	271
2. Signo distintivo de actividad económica	272
3. Libertad para la elección del nombre comercial	273
III. FUNCIONES	274
IV. CONDICIONES DE PROTECCIÓN	275
V. NACIMIENTO, DURACIÓN Y EXTINCIÓN DEL DERECHO	276
A) Nacimiento	276
B) Duración	276
C) Extinción	277
VI. DERECHOS DEL TITULAR	278
VII. EL NOMBRE COMERCIAL COMO OBJETO DE DERECHOS	279
VIII. DEFENSA	280

IX.	EL NOMBRE CÓMERCIAL Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS	282
	A) Consideraciones generales	282
	B) El nombre comercial y la marca	283
	C) El nombre comercial y las indicaciones geográficas	284
	D) El nombre comercial y la denominación social.....	285
	E) El nombre comercial y el nombre civil.....	289
	F) El nombre comercial frente a la enseña y el rótulo del establecimiento...	290
	G) El nombre comercial y la denominación de entidades que no desarro- llan actividades comerciales	291
	H) El nombre comercial y los nombres de dominio.....	291
	I) Acumulación de protección y relaciones con otras ramas de la propie- dad intelectual.....	292
X.	PROTECCIÓN INTERNACIONAL	292
	BIBLIOGRAFÍA	294
	CAPÍTULO TERCERO - INDICACIONES GEOGRÁFICAS	297
§ 1.	INTRODUCCIÓN	297
§ 2.	INDICACIONES DE PROCEDENCIA.....	302
I.	CONCEPTO	302
II.	CONCESIÓN DEL DERECHO.....	303
III.	DERECHOS QUE CONCEDE	303
IV.	DEFENSA	304
§ 3.	DENOMINACIONES DE ORIGEN.....	304
I.	CONCEPTO	304
II.	DISPOSICIONES PARTICULARES EN REFERENCIA A LOS VINOS Y BEBIDAS ESPIRITUOSAS.....	307
III.	CONCESIÓN DEL DERECHO.....	308
IV.	DERECHOS DEL TITULAR.....	308
V.	DEFENSA	310
§ 4.	PROTECCIÓN INTERNACIONAL	312
I.	ACUERDOS MULTILATERALES	312
	A) CUP	314
	B) AMIT	314
	C) ALDO	315
	D) ADPIC.....	317

II.	NORMATIVA DE ALCANCE REGIONAL	322
	A) Unión Europea.....	322
	B) Mercosur	324
	C) Comunidad Andina de Naciones.....	324
	D) NAFTA.....	326
III.	CONVENIOS BILATERALES	329
	BIBLIOGRAFÍA	331
	CAPÍTULO CUARTO - PATENTES DE INVENCION	337
I.	INTRODUCCIÓN	337
	A) Noción de invención y patente	337
	B) Origen histórico	340
	C) Regulación en el Uruguay	343
II.	FUNCIONES	344
III.	CONCEPTO LEGAL DE PATENTE	347
IV.	CONDICIONES LEGALES DE PROTECCIÓN	348
	A) Consideraciones generales	348
	B) Novedad	350
	1. Caracterización de la novedad en materia de patentes	350
	2. El “estado de la técnica”	351
	3. Limitación cronológica para la evaluación de la novedad.....	352
	4. Actos que implican divulgación.....	352
	5. Ejecutabilidad de la invención que se pretende patentar	353
	6. Exclusión de los actos de divulgación	354
	7. Novedad de los procedimientos	354
	C) Actividad inventiva	354
	D) Aplicación industrial	358
V.	MATERIA PATENTABLE	359
	A) Consideraciones generales	359
	B) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos..	360
	C) Plantas, animales y procedimientos esencialmente biológicos para su producción.....	361
	D) Esquemas, planes, reglas de juego, principios o métodos comerciales, contables, financieros, educativos, publicitarios, de sorteo o de fiscalización	363

E) Obras literarias o artísticas, o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas	363
F) Programas de computación considerados aisladamente	363
G) Diferentes formas de reproducir informaciones.....	364
H) Material biológico y genético, como existe en la naturaleza	364
I) Métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales	364
J) Invenciones contrarias al orden público, las buenas costumbres, la salud pública, la nutrición de la población, la seguridad o el medio ambiente.	365
K) Usos ulteriores de invención ya patentada	366
L) "Patente químico – farmacéutica"	366
VI. NACIMIENTO, DURACIÓN Y EXTINCIÓN DEL DERECHO	368
A) Nacimiento.....	368
B) Duración	370
C) Extinción.....	371
1. Generalidades	371
2. Nulidad.....	371
3. Caducidad	373
4. Renuncia	374
D) Particularidades respecto a nacimiento y extensión del derecho derivadas del cambio normativo	374
VII. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO	379
A) Consideraciones generales	379
B) Solicitud	381
1. Generalidades	381
2. Documentación de patente	382
a) Descripción	382
b) Dibujos	384
c) Reivindicaciones.....	384
d) Resumen	386
e) Interpretación de los documentos.....	387
3. Pago de tasas	387
4. Examen formal – Incumplimiento de requisitos artículo 22 LP.....	387
5. Unidad del concepto inventivo	388
6. Reivindicación de prioridad.....	389

7.	Conversión de la solicitud	390
8.	Causas de admisión de modificación de la solicitud.....	390
C)	Publicación de la solicitud en el BOPI.....	391
D)	Observaciones al trámite de registro.....	392
E)	Búsqueda	393
F)	Examen de fondo	393
G)	Resolución del trámite y eventual expedición del título.....	394
VIII.	TITULARIDAD DE LA PATENTE	395
A)	Consideraciones generales	395
B)	Invenções laborales	396
1.	Generalidades	396
2.	Invenções por encargo o en relación laboral.....	398
3.	Invenções de experiencia de empresa o de servicio.....	399
4.	Invenções libres	400
5.	Negociabilidad contractual en la materia.....	401
C)	Invenções universitarias	401
D)	Copropiedad de la patente de invención.....	402
IX.	DERECHOS MORALES DEL TITULAR	402
X.	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	404
A)	Derechos de exclusión	404
B)	La patente y su explotación	406
C)	Alcance de la protección conferida.....	407
D)	Excepciones a la explotación.....	408
E)	Agotamiento del derecho de patente	410
F)	Actos realizados por terceros de buena fe	420
G)	Invenções relacionadas con monopolios a favor del Estado	421
H)	Derechos del solicitante de la patente	421
I)	Patentes y defensa de la competencia	422
XI.	LA PATENTE DE INVENCION COMO OBJETO DE DERECHOS.....	427
XII.	LICENCIAS OBLIGATORIAS Y OTROS USOS NO AUTORIZADOS.....	427
A)	Consideraciones generales	427
B)	Falta de explotación	429
C)	Razones de interés público.....	431
D)	Prácticas anticompetitivas.....	435

E) "Refusal to deal"	437
F) Patentes dependientes	440
G) Disposiciones generales y de procedimiento	441
XIII. DEFENSA DE LA PATENTE	446
A) Consideraciones generales	446
B) Teorías para analizar las invenciones enfrentadas	448
1. Teoría de los equivalentes	448
2. Teoría de la esencialidad	451
C) Acciones civiles	451
1. Legitimación para accionar	451
2. Responsabilidad de comerciantes o distribuidores.....	452
3. Inversión de la carga de la prueba.....	453
4. Facultades del licenciatario.....	456
5. Medidas provisionales o cautelares	457
6. Prescripción de la acción civil reparatoria.....	457
7. Reivindicación de patente	457
D) Acciones penales.....	458
E) Accionamiento administrativo.....	459
F) Medidas cautelares y en frontera	460
G) Disposiciones formales	460
XIV. PROTECCIÓN INTERNACIONAL	461
A) Consideraciones generales	461
B) CUP	462
C) AADPIC	462
D) Arreglo de Estrasburgo	465
E) Otros documentos internacionales	466
1. PCT.....	466
2. Sistema europeo de patentes.....	468
BIBLIOGRAFÍA	469
CAPÍTULO QUINTO - BIOTECNOLOGÍA Y PROTECCIÓN JURÍDICA	
DE SUS RESULTADOS	475
I. INTRODUCCIÓN	475
II. OBTENCIONES VEGETALES	480

A) Sistemas de protección	480
B) Consideraciones generales de la legislación nacional.....	482
C) Condiciones de protección	484
D) Procedimiento de registro	486
E) El titular y sus derechos	488
1. Generalidades	488
2. La “excepción del agricultor”.....	489
3. Limitaciones a los derechos	492
F) Transferencia de derechos	492
G) Extensión de la protección	493
1. Nacimiento	493
2. Duración.....	493
3. Extinción	493
H) Defensa de las obtenciones vegetales.....	494
III. MICROORGANISMOS.....	495
A) Introducción	495
B) Normativa nacional uruguaya.....	496
IV. CUESTIONES JURÍDICAS SOBRE LOS MODERNOS DESARROLLOS EN BIOTECNOLOGÍAS.....	498
A) Innovación en animales y plantas	498
B) Clonación	500
C) Patentamiento de invenciones relacionadas con el cuerpo humano	503
V. PROTECCIÓN DEL CONOCIMIENTO TRADICIONAL.....	506
VI. PROTECCIÓN INTERNACIONAL	508
A) Consideraciones generales	508
B) AADPIC y biotecnología.....	508
C) UPOV	509
D) CDB	510
E) Otros Tratados internacionales	511
1. Tratado de Budapest	511
2. Directiva europea de biotecnología	512
VII. CUESTIONES ÉTICAS. GESTIÓN Y CONTROL DE LOS RESULTADOS.	513
BIBLIOGRAFÍA	515

CAPÍTULO SEXTO - INFORMACIÓN NO DIVULGADA	519
I. INTRODUCCIÓN	519
II. DERECHO POSITIVO URUGUAYO	520
A) Protección por el régimen de la competencia desleal.....	521
B) Transferencia de tecnología	521
C) Tutela penal del secreto	522
III. SECRETO. INFORMACIÓN NO DIVULGADA	523
A) Noción general.....	523
B) Información no divulgada en el AADPIC	524
IV. DATOS DE PRUEBA, ARTÍCULO 39.3 AADPIC.....	525
A) Consideraciones generales	525
B) Análisis del texto legal	526
1. Datos cuya protección se exige: “productos farmacéuticos o produc- tos químicos agrícolas”	527
2. Condición del objeto de protección: “nueva entidad química”	527
3. Situación en el mercado del contenido de la información: “no divul- gado al momento de su presentación”	528
4. Costo de la producción “esfuerzo considerable”	528
C) Régimen de protección	528
V. PROTECCIÓN INTERNACIONAL	529
BIBLIOGRAFÍA	530
 CAPÍTULO SÉPTIMO - ESQUEMA DE TRAZADOS DE CIRCUITOS INTEGRADOS	 531
I. CONCEPTOS FUNDAMENTALES	531
II. ALTERNATIVAS DE PROTECCIÓN POR LA PI	534
III. NORMAS NACIONALES APLICABLES	535
IV. PROTECCIÓN INTERNACIONAL	535
A) IPIC, Tratado de Washington	535
B) AADPIC	536
BIBLIOGRAFÍA	537
 CAPÍTULO OCTAVO - MODELO DE UTILIDAD	 539
I. INTRODUCCIÓN	539
A) Noción general.....	539

B) Origen histórico	540
II. FUNCIONES	542
III. CONCEPTO LEGAL.....	542
IV. CONDICIONES DE PROTECCIÓN.....	545
V. NACIMIENTO, DURACIÓN Y EXTINCIÓN DEL DERECHO	546
A) Nacimiento	546
B) Duración	546
C) Extinción.....	547
VI. REGULACIÓN COMÚN CON PATENTES DE INVENCION	547
VII. PROTECCIÓN INTERNACIONAL	548
BIBLIOGRAFÍA	548

CAPÍTULO NOVENO - DISEÑOS INDUSTRIALES..... 551

I. INTRODUCCIÓN	551
A) Noción general.....	551
B) Origen histórico.....	552
II. FUNCIÓN	554
III. CONCEPTO LEGAL.....	555
IV. CONDICIONES DE PROTECCIÓN.....	557
V. NACIMIENTO, DURACIÓN Y EXTINCIÓN DEL DERECHO	560
A) Nacimiento	560
B) Duración	560
C) Extinción.....	561
VI. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO	561
A) Solicitud	561
B) Examen formal	562
C) Publicación	562
D) Presentación de observaciones	563
E) Concesión o rechazo	563
VII. DERECHOS DEL TITULAR.....	563
A) Derechos morales	563
B) Derechos de explotación.....	564
VIII. REMISIÓN A DISPOSICIONES DE PATENTES DE INVENCION.....	565
IX. MODA Y DISEÑO INDUSTRIAL	565

X.	ACUMULACIÓN DE PROTECCIONES	566
	A) Admisión de la acumulación: ley 17.164 de setiembre de 1999	567
	B) Un paso atrás: la reforma de la ley 17.616 de enero de 2003	570
	C) Estrategia de opción por la protección	571
XI.	PROTECCIÓN INTERNACIONAL	572
	A) CUP - CUB	573
	B) Arreglo de La Haya	573
	C) Arreglo de Locarno	573
	D) AADPIC	574
	E) Normas de protección regional	574
	BIBLIOGRAFÍA	577
	 CAPITULO DÉCIMO - DERECHO DE AUTOR	581
I.	INTRODUCCIÓN	581
	A) Noción general	581
	B) Origen histórico	582
	C) Evolución histórica en el Uruguay	585
II.	FUNCIÓN DEL DERECHO DE AUTOR Y DE LA OBRA PROTEGIDA POR EL DERECHO DE AUTOR	587
III.	CONCEPTO Y NATURALEZA DE DERECHO DE AUTOR	590
IV.	OBRAS PROTEGIDAS	592
	A) Concepto de obra protegida	592
	B) Originalidad	594
	1. Concepto de originalidad	594
	a) Consideraciones generales	594
	b) Diversidad de nociones	595
	2. Creatividad, novedad y originalidad	600
	3. Apreciación de la originalidad	603
	4. Originalidad en el derecho uruguayo	604
	C) Clasificación de las obras protegidas	605
	1. Obra simple y obra compuesta	605
	2. Obra originaria y obra derivada	606
	3. Obras de pequeño derecho y de gran derecho	607
	D) Elenco de obras protegidas	607

1. Obras literarias	608
2. Obras musicales	610
3. Obras dramáticas y dramático-musicales	611
4. Coreografías y pantomimas	611
5. Obras plásticas	612
6. Fotografías	613
7. Obras científicas	614
8. Obras audiovisuales	614
a) Introducción	614
b) Noción y concepto legal	615
c) Características de la obra audiovisual	618
d) Extensión progresiva del concepto	619
e) Actividades involucradas	623
9. Obras radiofónicas	624
10. Obras relativas a la Arquitectura	625
11. Títulos de obras	626
12. Obras utilitarias	628
13. Obras publicitarias	629
a) Concepto	629
b) Originalidad de la obra publicitaria	631
14. Obras de arte aplicado	632
15. Personajes de ficción	634
16. Adaptaciones	635
17. Arreglos y orquestaciones	635
18. Antologías, compilaciones	636
19. Traducciones	636
20. Parodia	637
21. Obras plásticas que retratan a otras personas	638
22. Correspondencia	639
23. Obra multimedia	639
24. Bases de datos	641
a) Principales conceptos	641
b) Cuestiones que se plantean desde el derecho de autor	643
25. Obra informática	646

26. Software	647
a) Principales conceptos	647
b) El programa de computación como objeto de protección jurídica ...	648
c) Antecedentes de su protección en Uruguay	650
d) Extensión de la protección del software por el derecho de autor	651
e) Originalidad en el software	653
f) Software propietario / software libre	654
27. Sitio y página web	655
V. AUTORÍA Y TITULARIDAD DE DERECHOS	657
A) Autor y titularidad de los derechos	657
B) Coautoría, obras en colaboración	659
C) Obras colectivas	661
D) Obras anónimas y seudónimas	663
E) Obras realizadas por encargo y en relación de dependencia	664
F) Obras que merecen un régimen particular en cuanto a la titularidad	665
1. El autor de la obra audiovisual	666
a) Sistema anglosajón	667
b) Sistema continental	667
c) Soluciones legales para el equilibrio de intereses	669
2. Obras informáticas, especialmente programas de computación	672
a) Conceptos generales	672
b) Régimen legal uruguayo	673
G) El Estado como autor o titular de derechos	674
VI. NACIMIENTO, DURACIÓN Y EXTINCIÓN DEL DERECHO DE AUTOR	675
A) Nacimiento	675
B) Duración del derecho	675
C) Extinción	677
VII. REGISTRO DE DERECHOS DE AUTOR	678
A) Conceptos preliminares	678
B) Regulación nacional	679
VIII. DERECHOS MORALES	681
A) Conceptos generales	681
B) Derecho de divulgación	683
1. Consideraciones generales	683

2. Derecho uruguayo	684
C) Derecho de paternidad	685
1. Consideraciones generales	685
2. Derecho uruguayo	685
D) Derecho de integridad y de modificación de la obra	686
1. Consideraciones generales	686
2. Derecho uruguayo	687
E) Derecho de retracto	688
1. Consideraciones generales	688
2. Derecho uruguayo	689
F) Acceso a ejemplar único	689
IX. DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	690
A) Consideraciones generales	690
B) Derecho de reproducción	693
1. Consideraciones generales	693
2. Derecho uruguayo	694
C) Derecho de comunicación pública	696
1. Consideraciones generales	696
2. Derecho uruguayo	698
D) Derecho de distribución	702
1. Consideraciones generales	702
2. Derecho uruguayo	703
E) Derechos de transformación en general, adaptación, traducción y otros derechos derivados	704
1. Consideraciones generales	704
2. Derecho uruguayo	705
3. Sincronización de obras musicales	705
4. Sampling	706
F) Droit de suite	706
1. Consideraciones generales	706
2. Derecho uruguayo	708
G) Exposición de las obras plásticas	711
H) Fotocopias y derechos de autor	712
I) Formas actuales de explotación con particular referencia al software	713

X.	DERECHOS DEL AUTOR EN PARA OBRAS ESPECÍFICAS.....	716
	A) Derecho de autor y empresa periodística	716
	1. Consideraciones generales	716
	2. Derecho uruguayo	716
	B) Derechos en la obra audiovisual	718
	1. Derechos de explotación	718
	2. Derechos morales	720
	C) Derechos en la creación informática.....	723
	1. Consideraciones generales	723
	2. Derechos de explotación	724
	3. Derechos morales	724
XI.	LIMITACIONES AL DERECHO DE AUTOR.....	725
	A) Fundamento de las limitaciones al derecho del autor	725
	B) Consideraciones generales del régimen uruguayo.....	725
	C) Derecho de cita	727
	D) Uso con fines de enseñanza	728
	E) Uso con finalidad de debate	729
	F) Uso con fines informativos	730
	G) Uso en procedimientos legales.....	731
	H) Actos relacionados con el Estado y sus bienes.....	731
	I) Reuniones fuera del ámbito doméstico	732
	1. Reuniones familiares.....	733
	2. Instituciones docentes y cultos religiosos.....	734
	J) Copia privada y derechos de autor.....	734
XII.	EL DERECHO DE AUTOR COMO OBJETO DE DERECHOS.....	738
	A) Derechos de autor y sociedad conyugal de bienes.....	738
	B) Derechos de autor y derecho sucesorio.....	740
	C) Embargo	740
	D) Expropiación.....	741
XIII.	DEFENSA DE LOS DERECHOS	742
	A) Consideraciones generales.....	742
	B) Medidas provisionales y cautelares, posibilidad de suspender la representación	742
	C) Medidas en frontera	743

D) Acciones civiles.....	744
E) Acciones penales.....	747
F) Plagio	751
XIV. DOMINIO PÚBLICO.....	754
A) Consideraciones generales.....	754
B) Dominio público pagante	755
XV. GESTIÓN COLECTIVA DEL DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS.....	756
A) Consideraciones generales.....	756
B) Entidades de Gestión Colectiva - EGC.....	759
1. Noción	759
2. Constitución de las EGC	759
3. Obligaciones de las EGC	761
4. Operativa	762
5. Control	763
6. Legitimación para litigar	764
C) Gestión colectiva en el Uruguay	766
XVI. DERECHOS DE AUTOR EN INTERNET	766
A) Nociones generales.....	766
B) Derechos morales del autor	768
C) Derecho de reproducción.....	768
D) Transmisión de contenidos por Internet. Derecho de distribución	771
E) Derecho a la puesta a disposición del público	771
F) Derecho de comunicación pública	771
G) Derecho de transformación.....	772
H) Limitaciones, excepciones y usos permitidos.....	773
I) Impacto sobre algunas obras protegidas	773
J) Gestión de derechos en línea	775
K) Identificación electrónica de las obras	776
L) Infracciones a los derechos de autor en Internet	776
XVII. PROTECCIÓN INTERNACIONAL	779
A) Consideraciones generales.....	779
B) CUB	780
C) AADPIC	782

D) Sistema interamericano.....	783
E) CUD A	785
F) TODA	786
1. Generalidades.....	786
2. Antecedentes.....	787
3. Relaciones de los Tratados de la OMPI de 1996 con el Cub y otros Tratados	788
4. Disposiciones generales del TODA	788
5. Protección de determinadas obras	789
6. Derecho de reproducción. Almacenamiento.	790
7. Derecho de distribución.....	790
8. Derecho de alquiler	791
9. Derecho de comunicación al público	791
10. Limitaciones y excepciones	792
11. Obligaciones relativas a las medidas tecnológicas.....	793
12. Obligaciones relativas a la información sobre la gestión de derechos	793
13. Aplicación en el tiempo	794
14. Organización administrativa de los Tratados.....	794
G) Normativa regional.....	794
BIBLIOGRAFÍA	796
 CAPÍTULO DÉCIMOPRIMERO - DERECHOS CONEXOS.....	811
INTRODUCCIÓN	811
§ 1. ARTISTAS INTÉRPRETES Y EJECUTANTES	814
I. CONCEPTOS	814
II. OBJETO DE LA PROTECCIÓN.....	816
III. DERECHOS DE LOS AIE.....	817
A) Consideraciones generales.....	817
B) Derechos morales	818
C) Derechos patrimoniales	819
IV. PROTECCIÓN INTERNACIONAL	821
A) Convenio de Roma.....	821
B) AADPIC	823
C) TOIEF (WPPT).....	824

§ 2. FONOGRAMAS	826
I. CONCEPTOS	826
II. OBJETO DE PROTECCIÓN	827
III. DERECHOS DE LOS TITULARES DE FONOGRAMAS.....	827
IV. PROTECCIÓN INTERNACIONAL	829
A) Convención de Roma	829
B) AADPIC	830
C) Convenio Fonogramas.....	830
D) TOIEF	831
§ 3. ENTIDADES DE RADIODIFUSIÓN	832
I. CONCEPTOS	832
II. OBJETO DE LA PROTECCIÓN	834
III. DERECHOS DE LAS ER	834
IV. PROTECCIÓN INTERNACIONAL	836
A) Convención de Roma	836
B) AADPIC	837
C) Bruselas	837
BIBLIOGRAFÍA	838

CAPÍTULO DÉCIMOSEGUNDO – TECNOLOGÍA, PROPIEDAD INTELLECTUAL Y CONTRATACIÓN

I. INTRODUCCIÓN	841
A) Consideraciones generales.....	841
B) Comercialidad y contratos en materia de propiedad intelectual	843
1. Compraventa comercial y Propiedad Intelectual (artículo 7º, inciso 1º del C. Com.).....	844
2. Empresa comercial (artículo 7º, numeral 4º del C. Com.).....	846
3. Actos preparatorios del comercio (artículo 516, numeral 1, inciso 2, C.Com.).....	848
4. Arrendamiento comercial de obra o de servicios (artículos 578 y ss. C.Com.).....	849
C) Características generales de los contratos en materia de propiedad intelectual	849
D) Tecnología y contratos tecnológicos.....	850
E) Valoración de la propiedad intelectual.....	852
II. ASISTENCIA TÉCNICA	853

III.	CESIÓN DE DERECHOS	854
	A) Consideraciones generales.....	854
	B) Cesión de marcas.....	855
	C) Cesión de patentes	856
	D) Cesión de derechos de autor y derechos conexos	858
IV.	EXPLOTACIÓN DE OBRAS Y DERECHOS CONEXOS.....	859
	A) Discográficos o artísticos.....	859
	B) Edición	860
	1. Consideraciones generales	860
	2. Edición de obras literarias	861
	3. Edición de obras musicales	862
	C) Ejecución musical.....	864
	D) Interpretación	865
	E) Radiodifusión.....	865
	F) Representación teatral	865
V.	FRANCHISING	866
VI.	INFORMÁTICOS.....	869
	A) Consideraciones generales.....	869
	B) Modalidades contractuales	873
	1. Contrato de encargo de desarrollo de software	873
	2. Contrato de escrow o depósito de fuentes.....	874
	3. Contrato de hosting.....	874
	4. Contrato de housing	874
	5. Contrato de outsourcing.....	874
	6. Contrato de prestación de servicios informáticos	875
VII.	ENGINEERING.....	876
VIII.	KNOW HOW	876
	A) Conceptos generales.....	876
	B) Caracteres.....	878
	C) Know how como objeto del contrato	880
	D) Naturaleza jurídica del contrato	881
	E) Elementos de forma y fondo.....	883
	1. Elementos de forma.....	884
	2. Elementos esenciales.....	884

F)	Obligaciones básicas de las partes	884
1.	Pago del precio.....	885
2.	Acuerdos de confidencialidad.....	886
G)	Cláusulas que complementan el cumplimiento de las prestaciones.....	886
H)	Necesidad de pactos en la etapa preparatoria.....	887
I)	Rescisión del contrato.....	887
IX.	LICENCIA.....	888
A)	Consideraciones generales.....	888
B)	Licencia de marcas.....	888
C)	Licencia de patentes.....	894
D)	Licencia de derechos de autor.....	900
X.	MERCHANDISING.....	900
XI.	PACTOS DE CONFIDENCIALIDAD	902
A)	Consideraciones generales.....	902
B)	Terminología adoptada	903
C)	Función	904
D)	Personas obligadas por los pactos de confidencialidad.....	905
E)	Contenido del pacto.....	906
F)	Pactos precontractuales	907
G)	Delimitación de los pactos durante la vigencia de un contrato de transferencia de tecnología	907
H)	Obligación contractual posterior a la vigencia del contrato o al acceso a la información.....	908
I)	Incumplimiento o rescisión de la obligación.....	908
XII.	PRENDA DE DERECHOS DE LA PI.....	909
XIII.	PRODUCCIÓN DE OBRAS	911
A)	Producción audiovisual.....	912
B)	Producción teatral	914
XIV.	USUFRUCTO.....	915
XV.	TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	916
	BIBLIOGRAFÍA	922
	ÍNDICE GENERAL	927