



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

BUENOS AIRES, 3 DE ABRIL DE 2017.-

Ref. Nota N° 40/2017 Letra DNEMU
Objeto Circular OMPI C 8653

**A: DIRECCION NACIONAL DE NEGOCIACIONES ECONOMICAS
MULTILATERALES
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO:**

En respuesta al requerimiento formulado mediante nota de la referencia que tiene origen en la Circular OMPI C 8653 de fecha 16 de Mayo de 2016 y en cumplimiento a la decisión adoptada por el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP), en su vigésima quinta sesión cumplimos en informar sobre los puntos solicitados:

**i) LEGISLACIONES NACIONALES SOBRE PROCEDIMIENTOS DE
OPOSICIÓN Y OTROS MECANISMOS DE REVOCACIÓN O
CANCELACIÓN ADMINISTRATIVA:**

PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN:

La Legislación Argentina sobre Patentes de Invención es la Ley 24.481 y sus modificatorias 24.572 y 25.859. Texto Ordenado por Decreto 260/96 - Anexo I (letra normal) y Anexo II Reglamento de la Ley (letra cursiva).

En nuestro ordenamiento legal no esta contemplado el instituto de procedimiento de oposición sino el de "Observaciones de Terceros", el mismo se encuentra contemplado en el Art. 28 de la Ley y similar del Reglamento que seguidamente se transcriben:

LEY:

ARTICULO 28 - Cuando la solicitud merezca observaciones, la ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES correrá traslado de las mismas al solicitante para que, dentro del PLAZO de SESENTA (60) días, haga las aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación que le fuera requerida....

Cualquier persona podrá formular observaciones fundadas a la solicitud de patentes y agregar prueba documental dentro del PLAZO de SESENTA (60) días a contar de la publicación prevista en el artículo 26. Las observaciones deberán consistir en la falta o insuficiencia de los requisitos legales para su concesión.

REGLAMENTO:

ARTICULO 28 - *El examinador incluirá entre sus observaciones las que fueran presentadas por terceros, basadas en los datos que surjan de la publicación efectuada conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley y se basen en la falta de novedad, falta de aplicación*



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

industrial, falta de actividad inventiva o ilicitud del objeto de la solicitud, salvo que fueren manifiestamente improcedentes y así se declaren...

La intervención de terceros en el procedimiento se circumscribe a la formulación de las observaciones, no pudiéndose oponer a la prosecución del trámite. En el examen de fondo, el examinador interviniente deberá incluir entre sus observaciones las que fueran presentadas por terceros y se basen en la falta de novedad, falta de merito inventivo, falta de aplicación industrial o ilicitud del objeto que se pretende tutelar, salvo que las observaciones presentadas fueran improcedentes y el examinador así lo declare.

Los escritos presentados presentados por terceros fuera de término o que no abonen el arancel al que están sujetos serán denominados "llamados de atención".

Todos los escritos presentados por terceras personas son incorporados al expediente de la solicitud de patente o de modelo de utilidad.

MECANISMOS DE REVOCACION O CANCELACION ADMINISTRATIVA:

Nuestro ordenamiento legal establece dos tipos de leyes a tener en cuenta a estos efectos, A) Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y su Reglamento aprobado por Decreto 1759/ 72 (texto ordenado 1991) y B) Art. 72 de la Ley de Patentes N° 24.481 y del Reglamento (Decreto 260/96-Anexo II)

A) Ley Nacional de Procedimientos Administrativos

Todos los actos administrativos definitivos dictados por la ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES, en adelante ANP, dependiente del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL de la República Argentina, serán pasibles de los recursos previstos en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, en adelante LNPA, y su Decreto Reglamentario N° 1759/72 - t.o. 1991- (RLNPA), estos son:

- Recurso de reconsideración (art. 84 y concordantes del RLNPA), el cual deberá interponerse dentro de los DIEZ (10) días hábiles de notificado el acto ante el mismo órgano que lo dictó;
- Recurso jerárquico (art. 89 del mismo cuerpo legal), el que se deberá ser deducido ante la autoridad que dictó el acto impugnado dentro de los QUINCE (15) días hábiles de notificado;
- Recurso de alzada (art. 94), el que se deberá plantear ante la autoridad que dictó el acto impugnado dentro de los QUINCE (15) días hábiles de notificado.

Si el recurso es interpuesto sobre la base de la LNPA, la Asesoría Legal de la ANP emite el dictamen correspondiente. Para el caso que el Comisario haga lugar al mismo, emite la pertinente disposición, notificando al recurrente. En el supuesto de ser rechazado el recurso,



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

previa notificación al interesado, el expediente es remitido a la Dirección de Asuntos Legales, dando lugar al recurso jerárquico en subsidio, a efectos que dictamine.

Es obligatoria la intervención de un Agente de la Propiedad Industrial o la de un abogado para interponer un recurso administrativo. Los solicitantes que no cuenten con los medios económicos para ser patrocinados deberán solicitar al INPI la designación de un Agente de la Propiedad Industrial el cual actuará en forma gratuita de acuerdo a lo establecido por el Reglamento para el ejercicio de la profesión de Agente de la Propiedad Industrial artículo 5 inc. f) aprobado por la Resolución P-101 . Quienes soliciten el beneficio mencionado deberán presentar un certificado de pobreza emitido por autoridad judicial, debidamente legalizado.

B) Ley de Patentes. Art. 72 LP y RLP contempla un recurso adicional a los establecidos por la LNPA.

El mencionado recurso procede contra la resolución del Comisario de Patentes que deniega la concesión de una solicitud de patente de invención o de un Modelo de Utilidad.

El plazo para interponerlo es de TREINTA (30) días hábiles, contados a partir de la notificación de la resolución respectiva y debe ser presentado por escrito ante el Presidente del INPI acompañado del arancel correspondiente.

Una vez ingresado el escrito en la ANP mediante el cual se interponga dicho recurso, la Asesoría legal de la Administración Nacional de Patentes verificará si el mismo ha sido interpuesto en legal tiempo y forma. Si el quejoso no abonó el arancel establecido o el escrito carece de la firma de un Agente de la Propiedad Industrial o abogado, se intimará al titular para que de cumplimiento con dichos requisitos bajo apercibimiento de rechazar in límine el recurso.

Cumplido lo anterior, el expediente se remitirá a la Dirección de Asuntos Legales, para su conocimiento e intervención y, luego de producido el dictamen legal pertinente se elevará a la Presidencia del INPI quien resolverá en definitiva.

A su vez el Art. 72 del Reglamento de la Ley de Patentes establece que: *La interposición del Recurso de Reconsideración establecido en el art. 72 de la Ley no será recaudo de habilitación de los demás recursos administrativos o judiciales, que pudieran resultar pertinentes por aplicación de las normas de la Ley 19.549 y del Reglamento de Procedimientos Administrativos, decreto 1759/72 (T.O.1991.-*

Agotada la vía administrativa queda expedita la vía judicial, la cual cuenta con un plazo de 90 días hábiles para interponerla desde la notificación del acto administrativo impugnado por vía recursiva



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

ii) EXCEPCIONES Y LIMITACIONES A LOS DERECHOS CONFERIDOS POR LAS PATENTES:

INFORMACION GENERAL

Norma Jurídica empleada para determinar si una invención es patentable:

Ley de Patentes N° 24.481. Texto Ordenado por Decreto 260/96- Anexo I (letra normal) y Reglamento Ley Anexo II (letra cursiva)

ARTICULO 4 - Serán patentables las invenciones de productos o de procedimientos, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

- a) A los efectos de esta ley se considerará invención a toda creación humana que permita transformar materia o energía para su aprovechamiento por el hombre.
- b) Asimismo será considerada novedosa toda invención que no esté comprendida en el estado de la técnica.
- c) Por estado de la técnica deberá entenderse el conjunto de conocimientos técnicos que se han hechos públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, 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.
- d) Habrá actividad inventiva cuando el proceso creativo o sus resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente.
- e) Habrá aplicación industrial cuando el objeto de la invención conduzca a la obtención de un resultado o de un producto industrial, entendiendo al término industria como comprensivo de la agricultura, la industria forestal, la ganadería, la pesca, la minería, las industrias de transformación propiamente dichas y los servicios.

Exclusiones de Patentabilidad:

Ley:

ARTÍCULO 6 - No se considerarán invenciones para los efectos de esta ley:

- a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
- b) Las obras literarias o artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas;
- c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de computación;
- d) Las formas de presentación de información;
- e) Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales;
- f) La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia;

g) Toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza.

Reglamento:

ARTÍCULO 6 - No se considerará materia patentable a las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para su reproducción.

Ley:

ARTÍCULO 7 - No son patentables:

a) Las invenciones cuya explotación en el territorio de la REPUBLICA ARGENTINA deba impedirse para proteger el orden público o la moralidad, la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales o evitar daños graves al medio ambiente;

b) La totalidad del material biológico y genético existente en la naturaleza o su réplica, en los procesos biológicos implícitos en la reproducción animal, vegetal y humana, incluidos los procesos genéticos relativos al material capaz de conducir su propia duplicación en condiciones normales y libres tal como ocurre en la naturaleza.

Reglamento:

ARTICULO 7 - El PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá prohibir la fabricación y comercialización de las invenciones cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, la salud o la vida de las personas o de los animales, para preservar los vegetales o evitar daños graves al medio ambiente.

Derechos Exclusivos conferidos por la patente en virtud de la legislación aplicable:

Ley:

ARTÍCULO 8 - El derecho a la patente pertenecerá al inventor o sus causahabientes quienes tendrán derecho de cederlo o transferirlo por cualquier medio lícito y concertar contratos de licencia. La patente conferirá a su titular los siguientes derechos exclusivos, sin perjuicio de lo normado en los artículos 36 y 99 de la presente ley:

a) Cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación del producto objeto de la patente;

b) Cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el titular de una patente de procedimiento tendrá derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

de utilización del procedimiento y los actos de: uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines del producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento.

Reglamento:

ARTICULO 8 - El solicitante podrá mencionar en su solicitud el nombre del o de los inventores y pedir que se lo incluya en la publicación de la solicitud de patente, en el título de propiedad industrial que se entregue y en la publicación de la patente o modelo de utilidad que se realice.

El titular de la patente que de cualquier modo tomara conocimiento de la importación de mercaderías en infracción a los derechos que le acuerda la Ley se encontrará legitimado para iniciar las acciones en sede administrativa o judicial que legalmente correspondan.

USO PRIVADO Y NO COMERCIAL

Ley:

ARTÍCULO 36 - El derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra:

a) Un tercero que, en el ámbito privado o académico y con fines no comerciales, realice actividades de investigación científica o tecnológica puramente experimentales, de ensayo o de enseñanza, y para ello fabrique o utilice un producto o use un proceso igual al patentado....

USO CON FINES EXPERIMENTALES O DE INVESTIGACION CIENTIFICA

Ley:

ARTÍCULO 36 - El derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra:

a) Un tercero que, en el ámbito privado o académico y con fines no comerciales, realice actividades de investigación científica o tecnológica puramente experimentales, de ensayo o de enseñanza, y para ello fabrique o utilice un producto o use un proceso igual al patentado.

PREPARACION DE FARMACOS

Ley:

ARTÍCULO 36 - El derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra:...

b) La preparación de medicamentos realizada en forma habitual por profesionales habilitados y por unidad en ejecución de una receta médica, ni a los actos relativos a los medicamentos así preparados.



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

USO ANTERIOR

Ley:

ARTICULO 101 -

El titular de la patente tendrá el derecho exclusivo sobre su invento a partir de los CINCO (5) años de publicada la presente ley en el Boletín Oficial salvo que el o los terceros que estén haciendo uso de su invento sin su autorización garanticen el pleno abastecimiento del mercado interno a los mismos precios reales. En tal caso el titular de la patente sólo tendrá derecho a percibir una retribución justa y razonable de dichos terceros que estén haciendo uso de ellas desde la concesión de la patente hasta su vencimiento. Si no hubiese acuerdo de partes, el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL fijará dicha retribución en los términos del artículo 43. Lo dispuesto en este párrafo será de aplicación a menos que corresponda su modificación para cumplimentar decisiones de la Organización Mundial de Comercio adoptadas de conformidad con el acuerdo TRIP's - GATT, que sean de observancia obligatoria para la REPUBLICA ARGENTINA.

Reglamento:

ARTICULO 101. I. - ...

II. - Desde la fecha de vencimiento del período de transición, quien pretenda la limitación de los recursos disponibles al titular de los derechos sobre materia protegida deberá haber iniciado los actos de explotación o haber efectuado una inversión significativa para tales actos con anterioridad al 1 de enero de 1995. En caso de comprobarse tal extremo, el titular de la patente tendrá derecho a percibir la retribución prevista en el artículo 102, párrafo tercero de la ley. La autorización no podrá conferirse si el titular de la patente garantizare el pleno abastecimiento del mercado interno a los mismos precios reales. Lo dispuesto en este párrafo será de aplicación a menos que corresponda su modificación para cumplimentar decisiones de la Organización Mundial del Comercio que sean de observancia obligatoria para la República Argentina.

USO DE ARTICULOS EN NAVIOS, AERONAVES Y VEHICULOS TERRESTRES EXTRANJEROS

Ley:

ARTÍCULO 36 - ...

d) El empleo de invenciones patentadas en nuestro país a bordo de vehículos extranjeros, terrestres, marítimos o aéreos que accidental o temporariamente circulen en jurisdicción de la REPUBLICA ARGENTINA, si son empleados exclusivamente para las necesidades de los mismos.



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

ACTOS REALIZADOS PARA OBTENER LA APROBACION REGLAMENTARIA DE LAS AUTORIDADES

Ley:

ARTÍCULO 98 - Esta ley no exime del cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley Nº 16.463 para la autorización de elaboración y comercialización de productos farmacéuticos en el país.

Reglamento:

ARTÍCULO 98 - *La autorización de elaboración y comercialización de productos farmacéuticos deberá requerirse ante el MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL y, en materia de productos agroquímicos, ante el INSTITUTO ARGENTINO DE SANIDAD Y CALIDAD VEGETAL, dependiente de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.*

AGOTAMIENTO DE LOS DERECHOS DE PATENTES

Ley:

ARTÍCULO 36 - El derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra:

a)...b)...
c) Cualquier persona que adquiera, use, importe o de cualquier modo comercialice el producto patentado u obtenido por el proceso patentado, una vez que dicho producto hubiera sido puesto lícitamente en el comercio de cualquier país. Se entenderá que la puesta en el comercio es lícita cuando sea de conformidad con el Acuerdo de Derechos de Propiedad Intelectual vinculados con el comercio. Parte III Sección IV Acuerdo TRIP's-GATT.

Reglamento:

ARTICULO 36 - *A los efectos del inciso c) del artículo 36 de la Ley, el titular de una patente concedida en la REPUBLICA ARGENTINA tendrá el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de fabricación, uso, oferta para la venta o importación en el territorio del producto objeto de la patente, en tanto dicho producto no hubiera sido puesto lícitamente en el comercio de cualquier país. Se considerará que ha sido puesto lícitamente en el comercio cuando el licenciatario autorizado a su comercialización en el país acredite que lo ha sido por el titular de la patente en el país de adquisición, o por un tercero autorizado para su comercialización. La comercialización del producto importado estará sujeta a lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley y esta reglamentación.*

CONCESION DE LICENCIAS OBLIGATORIAS Y EXPLOTACION POR EL GOBIERNO



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

Ley:

ARTICULO 42 - Cuando un potencial usuario haya intentado obtener la concesión de una licencia del titular de una patente en términos y condiciones comerciales razonables en los términos del artículo 43 y tales intentos no hayan surtido efecto luego de transcurrido un PLAZO de CIENTO CINCUENTA (150) días corridos contados desde la fecha en que se solicitó la respectiva licencia, el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, podrá permitir otros usos de esa patente sin autorización de su titular. Sin perjuicio de lo mencionado precedentemente, se deberá dar comunicación a las autoridades creadas por la Ley N° 22.262 o la que la modifique o sustituya, que tutela la libre concurrencia a los efectos que correspondiere.

Reglamento:

ARTICULO 42 - Transcurridos los PLAZOS establecidos en el artículo 43 de la Ley, si la invención no ha sido explotada, salvo fuerza mayor, o no se han realizado preparativos efectivos y serios para explotar la invención objeto de la patente, o cuando la explotación de ésta haya sido interrumpida durante más de un año, cualquier persona podrá solicitar al INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL la concesión de una licencia obligatoria para la fabricación y venta del producto patentado o la utilización del procedimiento patentado. A tales efectos deberá acreditar haber intentado obtener la concesión de una licencia voluntaria del titular de la patente, en términos y condiciones comerciales razonables y que tales intentos no hayan surtido efecto luego de transcurrido un PLAZO de CIENTO CINCUENTA (150) días y que se encuentra en condiciones técnicas y comerciales de abastecer el mercado interno en condiciones comerciales razonables.

La petición de la licencia tramitará ante el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, deberá contener los fundamentos que la sustenten y se ofrecerá en esa instancia toda la prueba que se considere pertinente. Del escrito respectivo se dará traslado al titular de la patente al domicilio constituido en el expediente de la misma, por un PLAZO de DIEZ (10) días hábiles, para que éste conteste y ofrezca prueba. El INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL podrá rechazar la producción de las pruebas inconducentes, debiendo producirse las restantes en el PLAZO de CUARENTA (40) días. Concluido este PLAZO o producidas todas las pruebas, el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL resolverá fundadamente concediendo o denegando la licencia obligatoria solicitada.

La resolución del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL que conceda o rechace la licencia obligatoria podrá ser recurrida directamente por ante la Justicia Federal en lo Civil y Comercial, dentro del PLAZO de DIEZ (10) días de notificada, sin perjuicio de los recursos previstos en el artículo 72 de la Ley y en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y su Reglamento. La substanciación del recurso judicial no tendrá efectos suspensivos.



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

Ley:

ARTICULO 43 - Transcurridos TRES (3) años desde la concesión de la patente, o CUATRO (4) desde la presentación de la solicitud, si la invención no ha sido explotada, salvo fuerza mayor o no se hayan realizado preparativos efectivos y serios para explotar la invención objeto de la patente o cuando la explotación de ésta haya sido interrumpida durante más de UN (1) año, cualquier persona podrá solicitar autorización para usar la invención sin autorización de su titular.

Se considerarán como fuerza mayor, además de las legalmente reconocidas como tales, las dificultades objetivas de carácter técnico legal, tales como la demora en obtener el registro en Organismos Pùblicos para la autorización para la comercialización, ajenas a la voluntad del titular de la patente, que hagan imposible la explotación del invento. La falta de recursos económicos o la falta de viabilidad económica de la explotación no constituirán por sí solos circunstancias justificativas.

EL INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL notificará al titular de la patente el incumplimiento de lo prescripto en el primer párrafo antes de otorgar el uso de la patente sin su autorización.

La autoridad de aplicación previa audiencia de las partes y si ellas no se pusieran de acuerdo, fijará una remuneración razonable que percibirá el titular de la patente, la que será establecida según circunstancias propias de cada caso y habida cuenta del valor económico de la autorización, teniendo presente la tasa de regalías promedio para el sector de que se trate en contratos de licencias comerciales entre partes independientes. Las decisiones referentes a la concesión de estos usos deberán ser adoptadas dentro de los NOVENTA (90) días hábiles de presentada la solicitud y ellas serán apelables por ante la Justicia Federal en lo Civil y Comercial. La sustanciación del recurso no tendrá efectos suspensivos.

REGLAMENTO:

ARTICULO 43 - *Se considerará que media explotación de un producto cuando existe distribución y comercialización en forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado nacional, en condiciones comerciales razonables.*

El INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, previa audiencia de parte y a falta de acuerdo entre ellas, fijará una remuneración razonable que percibirá el titular de la patente, la que será establecida según las circunstancias propias de cada caso y habida cuenta del valor económico de la autorización, teniendo presente la tasa de regalías promedio para el sector de que se trate en contratos de licencias comerciales entre partes independientes.



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

Las resoluciones que adopte el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL en el marco de este artículo podrán ser recurridas en los términos del artículo 42, último párrafo, de este Reglamento.

Ley:

ARTÍCULO 44 - Será otorgado el derecho de explotación conferido por una patente, sin autorización de su titular, cuando la autoridad competente haya determinado que el titular de la patente ha incurrido en prácticas anticompetitivas. En estos casos, sin perjuicio de los recursos que le competan al titular de la patente, la concesión se efectuará sin necesidad de aplicar el procedimiento establecido en el artículo 42.

A los fines de la presente ley, se considerarán prácticas anticompetitivas, entre otras, las siguientes:

- a) La fijación de precios comparativamente excesivos, respecto de la media del mercado o discriminatorios de los productos patentados; en particular cuando existan ofertas de abastecimiento del mercado a precios significativamente inferiores a los ofrecidos por el titular de la patente para el mismo producto;
- b) La negativa de abastecer al mercado local en condiciones comerciales razonables;
- c) El entorpecimiento de actividades comerciales o productivas;
- d) Todo otro acto que se encuadre en las conductas consideradas punibles por la Ley N° 22.262 o la que la reemplace o sustituya.

Reglamento:

ARTICULO 44 - La autoridad competente de la Ley 22.262 o la que la reemplazare o sustituya, de oficio o a petición de parte, procederá a determinar la existencia de un supuesto de práctica anticompetitiva, cuando se ejerza irregularmente de modo que constituya abuso de una posición dominante en el mercado, en los términos previstos por el artículo 44 de la Ley y las demás disposiciones vigentes de la Ley de Defensa de la Competencia, previa citación del titular de la patente, para que exponga las razones que hacen a su derecho, por un PLAZO de VEINTE (20) días. Producido el descargo y, en su caso, la prueba que se ofrezca, dicha autoridad dictaminará sobre la pertinencia de la concesión de licencias obligatorias y opinará respecto de las condiciones en que debieran ofrecerse.

En este último supuesto el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, recibidas las actuaciones, dispondrá la publicación de un aviso en el Boletín Oficial, en el Boletín de Patentes y en un diario de circulación nacional informando que estudiará las ofertas de terceros interesados en obtener una licencia obligatoria, otorgando un PLAZO de



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

TREINTA (30) días para su presentación. Formulada la solicitud o solicitudes, el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL resolverá fundadamente, concediendo o rechazando la licencia obligatoria. Esta resolución será susceptible de los recursos previstos en el último párrafo del artículo 42.

Las decisiones del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL sobre la pertinencia de la concesión y las relativas a la concesión misma o, en su caso, el rechazo de las licencias obligatorias se adoptarán en un PLAZO que no excederá de los TREINTA (30) días.

Ley:

ARTICULO 45 - EL PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá por motivos de emergencia sanitaria o seguridad nacional disponer la explotación de ciertas patentes mediante el otorgamiento del derecho de explotación conferido por una patente; su alcance y duración se limitará a los fines de la concesión.

Reglamento:

ARTICULO 45 - El PODER EJECUTIVO NACIONAL otorgará las licencias obligatorias con causa en lo previsto por el artículo 45 de la Ley, con la intervención del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL y, en su caso, la que corresponda al MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL o al MINISTERIO DE DEFENSA, en el marco de las competencias que les asigne la Ley de Ministerios.

Ley:

ARTÍCULO 46 - Se concederá el uso sin autorización del titular de la patente para permitir la explotación de una patente -segunda patente- que no pueda ser explotada sin infringir otra patente -primera patente- siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

- a) Que la invención reivindicada en la segunda patente suponga un avance técnico significativo de una importancia económica considerable, con respecto a la invención reivindicada en la primera patente;
- b) Que el titular de la primera patente tenga derecho a obtener una licencia cruzada en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la segunda patente, y
- c) Que no pueda cederse el uso autorizado de la primera patente sin la cesión de la segunda patente.

Reglamento:

ARTÍCULO 46 - Las resoluciones del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, dictadas en ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 46 de la Ley, serán susceptibles de los recursos previstos en el último párrafo del artículo 42 de esta reglamentación.



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

Ley:

ARTÍCULO 47 - Cuando se permitan otros usos sin autorización del titular de la patente, se observarán las siguientes disposiciones:

- a) La autorización de dichos usos la efectuará el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL;
- b) La autorización de dichos usos será considerada en función de las circunstancias propias de cada caso;
- c) Para los usos contemplados en el artículo 43 y/o 46 previo a su concesión el potencial usuario deberá haber intentado obtener la autorización del titular de los derechos en término y condiciones comerciales conforme al artículo 43 y esos intentos no hubieren surtido efectos en el PLAZO dispuesto por el artículo 42. En el caso de uso público no comercial, cuando el gobierno o el contratista, sin hacer una búsqueda de patentes, sepa o tenga motivos demostrables para saber que una patente válida es o será utilizada por o para el gobierno, se informará sin demoras a su titular;
- d) La autorización se extenderá a las patentes relativas a los componentes y procesos de fabricación que permitan su explotación;
- e) Esos usos serán de carácter no exclusivo;
- f) No podrán cederse, salvo con aquella parte de la empresa o de su activo intangible que la integre;
- g) Se autorizarán para abastecer principalmente al mercado interno, salvo en los casos dispuestos en los artículos 44 y 45;
- h) El titular de los derechos percibirá una remuneración razonable según las circunstancias propias de cada caso, habida cuenta del valor económico de la autorización, siguiendo el procedimiento del artículo 43; al determinar el importe de las remuneraciones en los casos en que los usos se hubieran autorizado para poner remedio a prácticas anticompetitivas se tendrá en cuenta la necesidad de corregir dichas prácticas y se podrá negar la revocación de la autorización si se estima que es probable que en las condiciones que dieron lugar a la licencia se repitan;
- i) Para los usos establecidos en el artículo 45 y para todo otro uso no contemplado, su alcance y duración se limitará a los fines para los que hayan sido autorizados y podrán retirarse si las circunstancias que dieron origen a esa autorización se han extinguido y no sea probable que vuelvan a surgir, estando el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL facultado para examinar, previa petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo. Al dejarse sin efecto estos usos se deberán tener en cuenta los intereses legítimos de las personas que hubieran recibido dicha autorización. Si se tratara de tecnología de semiconductores, sólo podrá hacerse de ella un uso público no comercial o utilizarse para



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

rectificar una práctica declarada contraria a la competencia tras un procedimiento judicial o administrativo.

Reglamento:

ARTICULO 47 - El otorgamiento de licencias obligatorias será considerado en función de las circunstancias de cada caso y siempre que se hubiere incurrido en alguna de las causales que fija la Ley para que procedan. Se extenderán a las patentes relativas a los componentes y procesos de fabricación que permitan su explotación cuando se presente alguna de las causales que fija la Ley para ello y se otorgarán en las condiciones previstas en el artículo 47 de la Ley.

Ley:

ARTICULO 48 - En todos los casos las decisiones relativas a los usos no autorizados por el titular de la patente estarán sujetos a revisión judicial, como asimismo lo relativo a la remuneración que corresponda cuando ésta sea procedente.

ARTÍCULO 49 - Los recursos que se interpusieran con motivo de actos administrativos relacionados con el otorgamiento de los usos previstos en el presente capítulo, no tendrán efectos suspensivos.

ARTÍCULO 50 - Quien solicite alguno de los usos de este Capítulo deberá tener capacidad económica para realizar una explotación eficiente de la invención patentada y disponer de un establecimiento habilitado al efecto por la autoridad competente.

Reglamento:

ARTICULO 50 - El INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL establecerá el procedimiento y el modo de acreditación de la capacidad económica y técnica, según las normas vigentes emanadas de las autoridades competentes, para realizar una explotación eficiente de la invención patentada, entendida en términos de abastecimiento del mercado nacional en condiciones comerciales razonables.

OTRAS EXCEPCIONES Y LIMITACIONES

Ley:

ARTÍCULO 41 - EL INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL a requerimiento fundado de autoridad competente, podrá establecer excepciones limitadas a los derechos conferidos por una patente. Las excepciones no deberán atentar de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causar un perjuicio injustificado a



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.

Reglamento:

ARTICULO 41 - El Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, juntamente con el Ministerio de Salud y Acción Social o el Ministerio de Defensa, en la medida de la competencia de estos últimos, serán las autoridades competentes para requerir el establecimiento de excepciones limitadas a los derechos conferidos por una patente, en los términos y con los límites previstos por el artículo 41 de la Ley.

iii) LEYES Y PRACTICAS EN RELACION CON EL ALCANCE DEL SECRETO PROFESIONAL EN LA RELACION CLIENTE-ABOGADO Y SU APLICABILIDAD A LOS ASESORES DE PATENTES

En primer lugar cabe destacar que la Ley de Patentes y Modelos de Utilidad N° 24.481 con sus modificatorias, Texto Ordenado por Decreto 260/96, establece, en su parte pertinente lo siguiente:

ARTICULO 75 - La defraudación de los derechos del inventor será reputada delito de falsificación y castigada con prisión de SEIS (6) meses a TRES (3) años y multa.

ARTICULO 77 - Sufrirá la misma pena aumentada en un tercio:

- a) El que fuera socio mandatario, **asesor**, empleado u obrero del inventor o sus causahabientes y usurpe o **divulgue el invento aún no protegido**;
- b) El que corrompiendo al socio, mandatario, asesor, empleado u obrero del inventor o de sus causahabientes obtuviera la revelación del invento;
- c) El que viole la obligación del secreto impuesto en esta ley.-

Asimismo hacemos saber que también trata el tema que nos ocupa la Resolución dictada por el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) de ARGENTINA N° 101/06 por la cual se aprueba el Reglamento para el Ejercicio de la Profesión de Agente de la Propiedad Industrial, es solo aplicable a los Agentes de la Propiedad Industrial, **específicamente resaltamos el Art. 5º Inciso “B” del ANEXO de la citada Resolución:**

La resolución en sus partes pertinentes refiere lo siguiente:

Bs. As., 18/4/2006

VISTO:...CONSIDERANDO:



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

Que la profesión de Agente de la Propiedad Industrial es una actividad que siempre ha estado directamente vinculada a los servicios que presta, por imperativo legal, el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI).

Que el Artículo N° 33 del Decreto del PODER EJECUTIVO NACIONAL N° 1141 de fecha 26 de noviembre de 2003, modificatorio del Decreto N° 558/81, reglamentario de la Ley de Marcas N° 22.362, faculta al INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL a regular las incumbencias profesionales, derechos y obligaciones, exámenes y condiciones de inscripción de los Agentes de la Propiedad Industrial, cuya matrícula se encuentra a su cargo.....

Que el mismo propósito fue tenido en cuenta al precisarse las facultades del organismo en la aplicación de sanciones disciplinarias, en el entendimiento que mantenerse como mero observador ante ciertas conductas contrarias a la ética, resultaba perjudicial al perfil pretendido del Agente de la Propiedad Industrial relacionado desde antaño con la excelencia y la especialización, viniendo de ese modo a cubrir un viejo vacío legal de la legislación vigente en la materia.

Que, a su vez, el régimen sancionatorio tiende a garantizar en forma total y absoluta el derecho de defensa del Agente, posibilitando la participación de las Asociaciones que los nuclean así como la imparcialidad del juzgamiento, a través de la conformación del Comité de Disciplina.

Que, por su parte, el interés del administrado y la protección que la Administración está obligada a brindarle, para obtener con éxito el resguardo de sus derechos de Propiedad Industrial, fue el objetivo primordial en la incorporación de la obligación de patrocinio en ciertas cuestiones de complejidad técnica, limitada a las tramitaciones de solicitudes de marcas y los recursos administrativos, extremando la indemnidad de su derecho de peticionar en la fijación de un mecanismo de patrocinio gratuito...

Por ello, EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL RESUELVE:

Artículo 1º — Apruébase el Reglamento para el Ejercicio de la Profesión de Agente de la Propiedad Industrial, que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución...

ANEXO

REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

ARTICULO 1º: Definición: Reviste el carácter de Agente de la Propiedad Industrial, las personas de existencia física inscriptas en la matrícula de agentes de la Propiedad Industrial que lleva el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, de conformidad con las disposiciones del presente reglamento.



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

ARTICULO 2º: Requisitos: El que aspire a la matrícula de Agente de la Propiedad Industrial, deberán reunir los siguientes requisitos:

- a)...b) ...c)...
- d) Acreditar ausencia de antecedentes penales con relación a los delitos mencionados en los incisos b) y c) del art. 3º del presente reglamento, mediante certificación emitida por el Registro Nacional de Reincidencia.

ARTICULO 3º: Impedimentos: No podrán acceder a la matrícula de Agente de la Propiedad Industrial:

- a) ...b) Los condenados por violación de secretos en los términos del art. 70 del Decreto 260/96, Anexo II, reglamentario de la Ley 24.481, del Art. 156 del Código Penal y de la Ley 24.766, mientras dure el término de la pena.
- c) Los condenados por cualquier delito doloso de acción pública cometido en perjuicio de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal mientras dure el término de la pena.
- d) Los fallidos no rehabilitados.
- e) Quienes por cualquier motivo se encuentren inhabilitados judicialmente para el ejercicio de profesión, comercio o industria.

ARTICULO 4º: Efectos y Facultades

- a) Será obligatoria la intervención de un Agente de la Propiedad Industrial o la de un abogado para los siguientes casos: 1º) Contestación de las vistas corridas por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial en expedientes de solicitudes de marcas, que correspondan a los códigos 1, 2 a, b, c, d; 3 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j; 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 mencionados en el Anexo 1 de la Disposición N° M- 545/04 y 2º) En la formulación de Recursos Administrativos. En los casos mencionados en este inciso el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, hará constar en la vista que la misma deberá ser contestada con la obligatoria intervención de un agente de la Propiedad Industrial o un abogado....

ARTICULO 5º: Deberes: Los Agentes de la Propiedad Industrial deberán observar en todo momento un desempeño profesional acorde con la importancia de las tareas que les han sido confiadas, encontrándose especialmente obligados a:

- a) Asesorar idóneamente a las personas que contraten sus servicios
- b) Guardar confidencialidad respecto a toda la información reservada recibida en el ejercicio de su profesión, con motivo del asunto encomendado.**
- c) Observar la debida diligencia en el cumplimiento de los trámites a su cargo.



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

- d) Adoptar las medidas necesarias para evitar perjuicio a sus clientes frente a impedimentos sobrevivientes en el cumplimiento del mandato o en el caso de renuncia. En estos casos deberá comunicar la novedad al cliente por medio fehaciente en un plazo no menor a diez días previo al cese efectivo de su actuación en el expediente.
- e) Observar en todo tiempo una conducta correcta hacia los demás colegas, personal del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL y público en general, en el ámbito del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, tanto en el ejercicio de las tareas profesionales asumidas, como en la oferta de servicios y en la actuación posterior a su cese.
- f) Patrocinar en forma gratuita a los solicitantes que no cuenten con recursos, sólo en aquellos casos en que el patrocinio resulte obligatorio. A tal fin, el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL designará al Agente de la Propiedad Industrial que se ocupará de cada caso por números sucesivos de orden de matrícula, debiendo ser notificado por medio fehaciente. El Agente de Propiedad Industrial designado podrá excusarse sólo por causas debidamente fundadas, a cuyos efectos deberá presentar la excusación dentro de los cinco días hábiles de impuesto de la designación, vencido dicho término se presumirá la aceptación del cargo. La falta de cumplimiento de su cometido o no hacerlo con la debida diligencia será causal de aplicación de las sanciones disciplinarias previstas en el art. 7º. La petición de patrocinio gratuito suspenderá los términos de la diligencia que corresponda, los que comenzarán a correr desde la aceptación del cargo por el Agente de la Propiedad Industrial designado. Quienes soliciten el beneficio deberán presentar un certificado de pobreza emitido por autoridad judicial, debidamente legalizado.
- g) Cuando por expresas instrucciones del titular, un Agente de la Propiedad Industrial deba intervenir en expedientes en trámite en los cuales se hallare autorizado un colega, deberá comunicar a éste último previamente por escrito su intervención, excepto en casos de urgencia en los que podrá efectuar la notificación dentro de los 5 días hábiles de su presentación..
- h) Abstenerse de utilizar medios incompatibles con el decoro, probidad y dignidad profesionales a los fines de procurarse clientela.....

ARTICULO 6º: Prohibiciones: Sin perjuicio de lo impuesto por las normas de fondo, se establecen como específicos supuestos de conductas prohibidas a los Agentes de Propiedad Industrial:

- a) La retención indebida de documentación perteneciente a sus clientes.
- b) La representación de intereses contrapuestos dentro de un mismo expediente en cualquiera de sus instancias. Esta prohibición comprenderá también a los Agentes de la Propiedad Industrial que se desempeñen en el mismo estudio.



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

- c) La presentación de instrumentos o declaraciones, conociendo o debiendo conocer en forma inexcusable que son total o parcialmente falsas, en los expedientes o actuaciones de todo tipo, cumplidas ante el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
- d) La sustracción o extracción, sin recibo o autorización, de expedientes, documentos o actuaciones que se cursan ante el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
- e) La adulteración y/o destrucción, total o parcial de expedientes, documentos o actuaciones que se cursan ante el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
- f) El retiro doloso de instrumentos o actuaciones que se cursan ante el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, conociendo que carecía de representación o autorización a la fecha del acto.
- g) La percepción de dinero para abonar tasas al INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, omitiendo ingresar las presentaciones a los fines de hacerlas efectivas.
- h) Efectuar publicidad que pueda inducir a engaño o en la cual se ofrezcan o insinúen soluciones contrarias a la ley, a la moral o al orden público.
- i) Publicitar u ofrecer sus servicios por si o por terceros dentro del ámbito del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

ARTICULO 7º: Sanciones Disciplinarias: El incumplimiento por parte de los agentes de propiedad industrial de lo prescripto en el presente reglamento, podrá dar lugar a las siguientes medidas disciplinarias, previa instrucción de las actuaciones sumariales pertinentes y resolución fundada:

- a) **APERCIBIMIENTO:** Procederá para aquellos actos que, implicando una violación a los deberes establecidos en el artículo 5º inc. a), b), c) d), e) f) h), e i), hubieren causado perjuicio patrimonial.
- b) **SUSPENSION** en la matrícula hasta noventa días: Procederá para aquellos actos que importen la incursión en las prohibiciones previstas en el art. 6º inc. a); b); g); h); i) y cuando dentro de los dos (2) años de haber merecido resolución firme de apercibimiento, se reincidiere en conducta que merezca dicha sanción.
- c) **CANCELACION** de la matrícula: Procederá para aquellos actos que importen la incursión en las prohibiciones previstas en el art. 6º inc. c); d); e); f); y cuando dentro de los dos (2) años de haber merecido resolución firme de suspensión, se reincidiere en conducta que merezca dicha sanción. Ocurrida la cancelación sólo se podrá gestionar una nueva inscripción luego de transcurridos tres años desde la efectiva aplicación de la medida.



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

ARTICULO 8º: Proceso disciplinario: ...

admitiéndose todos los medios de prueba previstos en el Código Procesal Civil y Comercial vinculante para la toma de decisión.,

El Presidente del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL conformará un COMITE DE DISCIPLINA en el plazo de 5 (cinco) días hábiles de recibidas las actuaciones, quien dictará resolución dentro de los 20 (veinte) días hábiles subsiguientes. La resolución será recurrible conforme lo establecido en el artículo 9º del presente reglamento. El Comité de Disciplina será integrado por el Presidente del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, quien lo presidirá, y por dos miembros permanentes del CONSEJO CONSULTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL que representen a entidades diferentes, a elección del Presidente del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. El Comité de Disciplina adoptará sus decisiones por mayoría.

ARTICULO 9º: Recursos: ...

ARTICULO 10º: Revocación de la matrícula: Procederá en los casos de fallecimiento, renuncia, y cuando sobrevengan las causales de incompatibilidad previstas en el art. 3º. Se presumirá renunciada la matrícula por falta de pago del arancel anual durante tres (3) períodos consecutivos, sin perjuicio de la facultad del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL de perseguir judicialmente el cobro de la deuda. En este caso y por el sólo vencimiento del plazo, la actuación del Agente cesará de oficio en todos los trámites en curso siendo personalmente responsable de los daños causados a sus clientes y/o terceros, salvo el supuesto de resultar debidamente apoderado con las limitaciones de actuación previstas en art. 4º inc g). La revocación, la cancelación y la renuncia de la matrícula, se publicarán por un día en el Boletín Oficial así como en los Boletines de Marcas y de Patentes.

ARTICULO 11º: Notificación a Colegios Profesionales: La resolución firme que determinare la aplicación de sanciones a profesionales, se comunicará al respectivo Colegio Profesional, sea de Capital Federal y/o de cualquier otra jurisdicción.

ARTICULO 12º: Reempadronamiento:....

Todo aquellas conductas que no estén contempladas en la legislación específica en la materia se regirá, por los Códigos de Fondo de la Republica Argentina, esto es Código Civil, Código Comercial y Código Penal.-

iv) ACTIVIDADES COLABORATIVAS EN MATERIA DE BUSQUEDA Y EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES, Y DE REUTILIZACION DE LOS RESULTADOS DE BUSQUEDA Y EL EXAMEN A ESCALA INTERNACIONAL



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

Actualmente el INPI ha suscripto Acuerdos Piloto de Procedimiento Acelerados de Examen (PPH) con las oficinas de propiedad industrial del PROSUR, a saber: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, sumándose también Costa Rica, la cual entró en vigencia el 7 de Noviembre de 2016.-

Asimismo se ha suscripto Acuerdo de Procedimiento Acelerado de Examen (PPH) con la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, la cual entró en vigencia el 3 de Marzo de 2017 y se encuentra en proceso de suscribir Acuerdos en el mismo sentido con la Oficina Japonesa y la Oficina Europea de Patentes.-

Sin perjuicio de ello en fecha 12 de Septiembre de 2016, el Presidente del INPI, Dr. Dámaso Alejandro Pardo suscribió la Resolución P-56 por la cual faculta a la ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES a dar por cumplida la búsqueda internacional respecto de las solicitudes de patentes de invención cuando se acredite que la misma invención (patente equivalente) haya invocado prioridad o no, ha sido concedida en el extranjero por la oficina de origen o por otras oficinas, siempre que las legislaciones que rijan dichas oficinas realicen examen de fondo y estén sujetas a los mismos estándares de aplicación de los requisitos de patentabilidad aplicados por la República Argentina.-

Las solicitudes Argentinas cuyo examen de fondo no se hubiera comenzado a realizar serán evaluadas y en su caso concedidas bajo las siguientes condiciones inexcusables: a) Que el alcance de las reivindicaciones de la solicitud presentada en la República Argentina sea menor o igual que el de la patente extranjera; b) Que no existan antecedentes nacionales a la fecha efectiva de la presentación en la República Argentina; c) Que no existan antecedentes extranjeros entre la fecha de presentación de la patente equivalente y la fecha efectiva de la presentación de la solicitud argentina que afectaren los requisitos de patentabilidad exigidos por el Art. 4º de la Ley de Patentes (Novedad, Actividad Inventiva y Aplicación Industrial); d) Que la materia reivindicada en la patente argentina no se comprendida entre las exclusiones de patentabilidad y lo que no se considera invención a los efectos de nuestra ley; e) Que sean evaluadas las observaciones presentadas por terceros; f) Que la oficina extranjera que realizó el estudio de la patente equivalente contemple los mismos estándares de aplicación de los requisitos de patentabilidad que la República Argentina.

ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES.-

Dr. Eduardo Ricardo Arias
Comisario
Administración Nacional de Patentes
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
República Argentina