

Aportaciones de los Estados miembros y de las oficinas regionales de patentes a la 38.ª sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes

Información sobre la persona que responde

Nombre:

[REDACTED]

Apellido:

[REDACTED]

País:

Argentina

Oficina de PI

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI)

Cargo

Refrendante Legal de la Administración Nacional de Patentes

Correo electrónico:

[REDACTED]

Confirmación del correo electrónico:

[REDACTED]

Aviso:

La información facilitada en respuesta a este cuestionario se entiende que ha sido presentada en nombre del Estado miembro o de la organización regional correspondiente, a través de su autoridad competente y de conformidad con sus procedimientos internos oficiales aplicables.

Se presupone que la persona que cumplimenta y envía el cuestionario está debidamente autorizada para hacerlo y que la información refleja la posición o práctica oficial del Estado miembro o de la organización en la medida de lo posible.

He leído y comprendido la declaración anterior y estoy de acuerdo con su contenido.

A. Estado de la técnica

1. ¿Cómo se define el estado de la técnica en la legislación nacional o regional aplicable?

Según el artículo 4 inciso b) de la Ley de Patentes y Modelos de Utilidad 24481 (t.o. 1996), -en adelante LP-, "será considerada novedosa toda invención que no esté comprendida en el estado de la técnica".

Asimismo, en el inciso c) de dicho artículo se estipula que "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".

2. ¿Con respecto a qué fecha se evalúa el estado de la técnica según la legislación vigente?

Se tiene en cuenta la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

3. ¿Qué tipo de información puede constituir el estado de la técnica según la legislación vigente y cómo se determina si dicha información forma parte de él?

Se remite a la respuesta brindada en el punto A apartado 1.

4. ¿Prevé la legislación vigente alguna categoría de estado de la técnica que se tenga en cuenta a efectos de patentabilidad aunque no estuviera a disposición del público antes de la fecha de presentación o de prioridad pertinente (a veces denominado estado de la técnica secreto)?

No

En caso afirmativo, indique, cuando proceda, los tipos de información o documentos de que se trate (por ejemplo, solicitudes de patente presentadas con anterioridad), la fecha o fechas pertinentes para determinar dicho estado de la técnica, así como cualquier limitación, exclusión o norma especial aplicable a este. :

6. Indique si alguna disposición jurídica, incluidas las aplicables a los modelos de utilidad o cualquier otro sistema similar (cuando difieran de las aplicables a las patentes de invención), es pertinente para la materia objeto de esta sección y, en caso afirmativo, facilite la información y las referencias pertinentes.

De acuerdo al artículo 58 LP, "Son aplicables al modelo de utilidad las disposiciones sobre patentes de invención que no le sean incompatibles".

A su vez, el artículo 58 del Anexo II al Decreto Reglamentario 260/96 (t.o. 1996) prevé que "Se aplicarán al procedimiento de certificados de modelos de utilidad, en lo pertinente, las normas de esta reglamentación relativas a las patentes de invención".

B. Novedad

1. ¿Cómo se define el requisito de novedad según la legislación nacional o regional aplicable?

Según el artículo 4 LP, "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. (...)"

2. A los efectos de evaluar la novedad según la legislación aplicable, ¿existe alguna consideración específica sobre la novedad en relación con la fecha pertinente o el alcance de la información que se tiene en cuenta, más allá de las que se abordan en la sección "Estado de la técnica" de esta encuesta?

No.

3. ¿La ley aplicable exige un requisito de novedad absoluta o establece alguna limitación o salvedad a la novedad (por ejemplo, novedad relativa u otros enfoques restringidos), aparte de las disposiciones de plazo de gracia que se tratan por separado en esta encuesta?

La legislación vigente en la República exige que la novedad sea absoluta.

4. Aparte del enfoque descrito en la pregunta 3, ¿existen normas específicas o factores contextuales que influyan en lo que se considera estado de la técnica a efectos de evaluar la novedad con arreglo a la legislación aplicable?

No existen normas específicas ni factores contextuales que influyan en lo que se considera estado de la técnica a efectos de evaluar la novedad con arreglo a la legislación aplicable.

6. Indique si alguna disposición jurídica, incluidas las aplicables a los modelos de utilidad o cualquier otro sistema similar (cuando difieran de las aplicables a las patentes de invención), es pertinente para la materia objeto de esta sección y, en caso afirmativo, facilite la información y las referencias pertinentes.

Con relación a los modelos de utilidad, el artículo 53 LP establece que "Toda disposición o forma nueva obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos u objetos conocidos que se presten a un trabajo práctico, en cuanto importen una mejor utilización en la función a que estén destinados, conferirán a su creador el derecho exclusivo de explotación, que se justificará por títulos denominados certificados de modelos de utilidad.

Este derecho se concederá solamente a la nueva forma o disposición tal como se la define, pero no podrá concederse un certificado de modelo de utilidad dentro del campo de protección de una patente de invención vigente".

Asimismo, el artículo 55 LP vigente, determina que "Serán requisitos esenciales para que proceda la expedición de estos certificados que los inventos contemplados en este título sean nuevos y tengan carácter industrial".

C. Actividad inventiva

1. ¿Cómo se define el criterio de actividad inventiva o no obviedad en la legislación nacional o regional aplicable?

Según el artículo 4 inciso d) LP, "Habrà 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".

2. A efectos de evaluar la actividad inventiva o no obviada según la legislación aplicable, ¿cuál es la fecha relevante y qué estado de la técnica o información previa se tiene en cuenta?

Se tiene en cuenta la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

3. ¿Cuál es la norma aplicada, en virtud de la legislación vigente, para determinar si una invención implica actividad inventiva o si es evidente, en particular tal y como se refleja en el concepto de "experto en la materia", centrándose en cómo se entiende o se aplica la norma más que en su definición jurídica formal?

Se remite a la respuesta brindada en el punto C apartado 1.

Adicionalmente, resulta aplicable el artículo 20 LP, que determina que "La invención deberá ser descripta en la solicitud de manera suficientemente clara y completa para que una persona experta y con conocimientos medios en la materia pueda ejecutarla. Asimismo, deberá incluir el mejor método conocido para ejecutar y llevar a la práctica la invención, y los elementos que se empleen en forma clara y precisa. Los métodos y procedimientos descriptos deberán ser aplicables directamente en la producción".

4. ¿Existen normas, limitaciones o factores contextuales específicos que se apliquen a la evaluación de la actividad inventiva o no obviada conforme a la legislación vigente?

No

En su caso, indique si dichas normas o factores incluyen consideraciones geográficas o territoriales que afecten a la pertinencia del estado de la técnica (por ejemplo, distinciones entre divulgaciones, usos o publicaciones nacionales y extranjeras, o condiciones territoriales aplicables a determinadas categorías del estado de la técnica), o cualquier otra consideración particular que sea pertinente para la evaluación.

Las respuestas deben limitarse a los factores contextuales relacionados con la evaluación de la actividad inventiva o no obviada, sin reafirmar reglas generales sobre lo que constituye el estado de la técnica.:

6. Indique si alguna disposición jurídica, incluidas las aplicables a los modelos de utilidad o cualquier otro sistema similar (cuando difieran de las aplicables a las patentes de invención), es pertinente para la materia objeto de esta sección y, en caso afirmativo, facilite la información y las referencias pertinentes.

Conforme el artículo 55 LP, son requisitos esenciales para que proceda la expedición de certificados de modelos de utilidad, que los inventos "sean nuevos y tengan carácter industrial.". La ley argentina no requiere que haya actividad inventiva como requisito esencial para este tipo de protección.

D. Mecanismos del período de gracia y divulgación previa a la presentación de la solicitud

1. ¿Prevé la legislación vigente algún mecanismo que permita que determinadas divulgaciones realizadas antes de la fecha de presentación o de prioridad no afecten a la patentabilidad de una invención, en particular en lo relativo a la novedad y/o al efecto jurídico sobre el estado de la técnica?

Sí

En caso afirmativo, indique las disposiciones legales pertinentes (en la legislación primaria o secundaria) y describa su funcionamiento.: El artículo 5 LP prevé que "La divulgación de una invención no afectará su novedad, cuando dentro de UN (1) año previo a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, el inventor o sus causahabientes hayan dado a conocer la invención por cualquier medio de comunicación o la hayan exhibido en una exposición nacional o internacional. Al presentarse la solicitud correspondiente deberá incluirse la documentación comprobatoria en las condiciones que establezca el reglamento de esta ley.

2. ¿Cuál es la duración del mecanismo mencionado en la pregunta 1, durante la cual las divulgaciones no afectan a la patentabilidad de la invención?

Se remite a la respuesta brindada en el punto D apartado 1.

3. Si existe un mecanismo de este tipo, ¿qué categorías de divulgaciones están cubiertas por él?

Se remite a la respuesta brindada en el punto D apartado 1.

4. ¿Existen formalidades o requisitos de procedimiento que deban cumplirse para recurrir al mecanismo indicado en la pregunta 1?

Sí

Describa dichos requisitos cuando proceda, incluyendo, por ejemplo, la necesidad de presentar declaraciones o notificaciones, certificados u otros justificantes, o de cumplir cualquier requisito de calendario o notificación, así como cualquier información relativa a la carga de la prueba. : De acuerdo al artículo 5 del Anexo II del Decreto Reglamentario 260/1996, "Si el inventor hubiere divulgado la invención dentro del año previo a la fecha de presentación de la solicitud deberá declararlo por escrito y presentar junto con la solicitud de patente: a) un ejemplar o copia del medio de comunicación por el que se divulgó la invención, si se tratara de un medio gráfico o electrónico. b) una mención del medio y su localización geográfica, de la divulgación y de la fecha en que se divulgó, si se tratara de un medio audiovisual. c) constancia fehaciente de la participación del inventor o del solicitante en la exposición nacional o internacional en que divulgó la invención, su fecha y el alcance de la divulgación. La declaración del solicitante tendrá el valor de declaración jurada y, en caso de falsedad, se perderá el derecho a obtener la patente o el certificado de modelo de utilidad".

5. ¿La legislación vigente prevé derechos previos del usuario u otras protecciones para terceros que puedan verse afectados por una invención que se ha beneficiado de una divulgación previa a la presentación de la solicitud?

No

En caso afirmativo, indique las disposiciones legales pertinentes (incluidas las del derecho primario o derivado) y describa las condiciones en las que surgen tales derechos o protecciones (por ejemplo, el uso de buena fe de la invención antes de la fecha de presentación o de prioridad), así como el modo en que operan. :

6. Proporcione cualquier información adicional que pueda ser útil, incluida, en su caso, cualquier orientación (por ejemplo, manuales o directrices de la oficina de patentes), o decisiones judiciales de su jurisdicción que sean de interés general para los solicitantes o interesados, según la práctica de la oficina de patentes.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "Societe de Conseils de Recherches et d'Applications Scientifiques (SCRAS) c/INPI s/ varios propiedad industrial e intelectual", Expte. N° 3326/2010, en fecha 03/12/2020 falló a favor del INPI y confirmó la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal (Sala 1) del 15/03/2012, en la que se realizó la interpretación coherente del ADPIC, del art. 11 del Convenio de Paris (CUP), y de los arts. 4 y 5 LP y RLP.

En el fallo judicial referido se estimó que una publicación de una solicitud de patente es el acto típico de divulgación, que no es inocua, sino que tiene las consecuencias que determina la ley; que la presentación de una solicitud de una patente ante una oficina de patentes es un acto voluntario que lleva implícita la publicación; y que los supuestos contemplados en el art. 5 LP como divulgación inocua no pueden violentar el CUP y sus consecuencias en cuanto a la novedad.

Asimismo, se consideró razonable la interpretación del organismo especializado en materia de patentes, que no acepta como "inocua" una divulgación en contra del art. 11 del CUP.

En consecuencia, quedó firme la denegatoria de una solicitud en la que no se invocó prioridad en la solicitud argentina, pero se pretendió amparar en el "plazo de gracia" previsto en el art. 5 LP y se comunicó la "divulgación" de la invención mediante la publicación de una solicitud de patente.

Adjunte cualquier documento que pueda ser útil para los mecanismos del período de gracia o la divulgación previa a la presentación.

7. Indique si alguna disposición jurídica, incluidas las aplicables a los modelos de utilidad o cualquier otro sistema similar (cuando difieran de las aplicables a las patentes de invención), es pertinente para la materia objeto de esta sección y, en caso afirmativo, facilite la información y las referencias pertinentes.

Respecto de los modelos de utilidad, el artículo 55 LP establece que "Se considerará que la novedad del invento no ha sido quebrada cuando sea el solicitante quien haya hecho conocer o haya divulgado en el exterior el invento objeto de modelo de utilidad, dentro de los DOCE (12) meses previos a la presentación de la solicitud respectiva en la REPÚBLICA ARGENTINA. (...).

Asimismo, el artículo 3 del Anexo a la Resolución INPI P-280/2018 (RESOL-2018-280-APN-INPI#MPYT) que aprueba el procedimiento para el registro de modelos de utilidad, prevé que "Si el inventor hubiere divulgado la invención dentro del año previo a la fecha de presentación de la solicitud, deberá denunciar tal circunstancia por escrito al momento de la presentación y acompañar en ese mismo acto: a) un ejemplar o copia del medio de comunicación por el que se divulgó la invención, si se tratara de un medio gráfico o electrónico, b) una mención del medio y su localización geográfica, de la divulgación y de la fecha en que se divulgó, si se tratara de un medio audiovisual, c) constancia fehaciente de la participación del inventor o del solicitante en la exposición nacional o internacional en que divulgó la invención, su fecha y el alcance de la divulgación. La declaración del solicitante tendrá el valor de declaración jurada y, en caso de falsedad, se perderá el derecho a obtener el certificado de modelo de utilidad".

Revisión de sus respuestas antes de enviarlas

Confirmación de presentación

Al hacer clic en "Enviar", mis respuestas se enviarán a la Secretaría del SCP.