



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Nota

Número:

Referencia: Respuesta a NO-2020-03650041-APN-DNREM#MRE OMPI/SCP C.8940

A: Rubén Eduardo Tempone (DNREM#MRE),

Con Copia A: Mercedes Cullen (INPI#MDP), Eugenia Barroso (INPI#MDP),

De mi mayor consideración:

Dando cumplimiento a lo requerido mediante la NOTA de la referencia, con relación al Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) y de conformidad a lo acordado en su la trigésima primera sesión del SCP, se remiten los comentarios efectuados por esta ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES respecto a los puntos que seguidamente se detallan, siguiendo el mismo orden de los puntos que obran en la Circular C.8940 de la nota enviada por el Director General de la OMPI, Francis GURRY:

i) Excepción relativa al uso anterior

Se informa que la Argentina **no** contempla en su legislación de patentes la excepción al uso anterior.

Sin perjuicio de ello, la Ley 24.481, publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina Nro. 28.232 del 20 de setiembre de 1995, contemplaba normas transitorias las cuales establecieron que para el caso de solicitudes de patentes de productos farmacéuticos las mismas serían otorgadas a partir del quinto año de publicación de la ley en el Boletín Oficial, teniendo su titular el derecho exclusivo sobre su invento a partir de dicho momento, salvo que el o los terceros que estuviesen haciendo uso de su invento sin su autorización garanticen el abastecimiento a los mismos precios reales.

En el caso descripto el titular tendrá derecho a percibir de dichos terceros una retribución justa y razonable el uso desde su concesión hasta su vencimiento.

Dicho supuesto se encuentra contemplado en el art 101 de dicha ley, y en la actualidad ha caído en desuetudo atento el tiempo transcurrido.

ii) Disposiciones de la legislación de patentes y las prácticas en ese ámbito que hayan contribuido a la transferencia efectiva de la tecnología.

El INPI lleva a cabo una serie de prácticas que contribuyen a la transferencia efectiva de tecnología

a) Patentes abiertas a licenciamiento voluntario: si un titular de derechos quiere que otros utilicen su tecnología patentada, ese titular podrá utilizar la plataforma del INPI dejando constancia de que desea conceder licencias sobre su patente

b) Registro de contratos de licencia de derechos de PI: quién licencie un derecho de PI puede inscribir el contrato respectivo y obtendrá beneficios de carácter impositivo. Es una manera de incentivar las licencias voluntarias y la transferencia efectiva de tecnología.

c) Divulgación de la invención: Otro factor importante para la transferencia de tecnología es la divulgación completa de la invención. De conformidad con la Ley Argentina, la invención se debe divulgar en la solicitud de la patente de una manera suficientemente clara y completa para que pueda realizarla un técnico en la materia. Si no se cumple con esta exigencia la invención no podrá ser patentada.

d) Reducción de tasas de patentamiento: Las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), particulares, Universidades Públicas Nacionales o Provinciales e instituciones de finalidad no económica, tendrán una reducción del **50%** de los establecidos.

e) Calidad del asesoramiento suministrado: para mejorar la calidad de los agentes de patentes, se reformulo la capacitación necesaria para obtener la matricula respectiva, llevándose a cabo un curso en dos etapas las cuales son uno a distancia a través de la plataforma de la Academia de la OMPI y otra presencial llevado a cabo en la sede del INPI, dictado por los expertos de dicha institución. También se brindan cursos y talleres a los agentes de la propiedad industrial cuyo objeto son los temas previstos en los cambios establecidos en la legislación vigente.

Asimismo, y con respecto al pedido de información actualizada cumplimos en hacer saber lo siguiente:

i) Sobre la legislación de patentes.

Se remite el link que corresponde a la Ley de Patentes N° 24.481 con su última modificación contenida en la Ley N° 27.444 y su reglamento establecido en el Decreto N° 260/96 modificado por el Decreto N° 403/19.

<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/35001/texact.htm>

El procedimiento administrativo para la tramitación del modelo de utilidad se reglamentó por la Resolución INPI N° 280/18.

<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/315889/norma.htm>

ii) Procedimientos de oposición en materia de patentes y otros mecanismos de revocación o cancelación administrativa.

En primer lugar, nuestra legislación no prevé sistema de oposición sino de presentación de "observaciones de terceros" luego de publicada la solicitud por lo cual nada tenemos que informar al respecto.

En segundo lugar en cuanto a los mecanismos de cancelación o revocación administrativa, el sistema legal Argentino proporciona dos tipos de leyes para estos fines: (a) Ley Nacional de Procedimientos Administrativos No. 19.549 (LNPA) y sus reglamentos aprobados por el Decreto No.1759/72 de 2017 (RLNPA); y (b) el Artículo 72 de la Ley de Patentes N° 24.481 modificada por la Ley 27.444 (LP) y su reglamento (RLP) establecido por el Decreto N° 260/96, Anexo II modificado por el Decreto 403/19 .

La LNPA establece que todos los actos administrativos definitivos emitidos por la Administración Nacional Administración (ANP), que está bajo la autoridad del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial pueden ser impugnados mediante los recursos previstos en la LNPA y la RLNPA.

Ellos son:

- a) solicitud de reconsideración (artículo 84 y disposiciones relacionadas de la LNPA), que debe presentarse ante la misma autoridad que emitió la decisión, dentro de los 10 días hábiles de notificación del acto conteniendo en subsidio el recurso jerárquico;
- b) recurso jerárquico (artículo 89 de la RLNPA), b) 1- en subsidio del de reconsideración en caso de ser rechazado
- b) 2-Directo que debe presentarse ante la autoridad que emitió el acto impugnado dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación; y
- c) Alzada (artículo 94), que debe presentarse ante la autoridad que emitió la impugnación dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación.

El recurso de reconsideración de la LNPA será tratado por el Departamento Legal de la ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES el cual elaborará un dictamen correspondiente y lo elevará al Comisario el cual si comparte el criterio propiciado, emitirá la disposición pertinente, notificando al apelante. Si se rechaza la reconsideración, después de que se notifique a la parte interesada, el expediente se remitirá al Presidente del INPI a fin de que la Dirección de Asuntos Legales del INPI evalúe el recurso jerárquico en subsidio.

El recurso jerárquico, directo o en subsidio, será tratado por la Dirección de Asuntos Legales del INPI el que elaborará un dictamen correspondiente y lo elevará al Presidente del INPI el cual si comparte el criterio propiciado, emitirá la resolución pertinente, notificando al apelante.

Rechazado el jerárquico el interesado tiene la opción de interponer un recurso de alzada dentro de los 15 días hábiles y/o iniciar la acción judicial pertinente dentro del plazo de 90 días hábiles desde la notificación del acto administrativo impugnado.

Si se interpone el recurso de Alzada el mismo es elevado al Ministerio de Desarrollo Productivo, el cual es la autoridad superior del INPI a fin de que el mismo sea resuelto.

Rechazado el mismo el recurrente puede iniciar la acción judicial pertinente dentro del plazo de 90 días hábiles desde la notificación del acto administrativo impugnado.

El artículo 72 de la Ley de Patentes y del Reglamento de la Ley de Patentes prevé un recurso de apelación administrativo el cual puede interponerse solo contra la disposición denegatoria de patente. En este supuesto es opción del recurrente interponer este recurso o los de la LNPA, siendo alternativos no acumulativos.

El plazo para presentar la apelación es de 30 días hábiles, a partir de la notificación de la notificación del acto administrativo impugnado.

El mismo será tratado por la Dirección de Asuntos Legales del INPI el que elaborará un dictamen correspondiente y lo elevará al Presidente del INPI el cual si comparte el criterio propiciado, emitirá la resolución pertinente, notificando al apelante.

Si se rechaza la apelación, queda expedita la vía judicial.

En todos los recursos se requiere la intervención de un Agente de Propiedad Industrial o de un abogado para presentar un recurso administrativo y pago de la tasa correspondiente.

Si los solicitantes carecen de los medios para estar representados deben solicitar al INPI designe un Agente de Propiedad Industrial que actuará en su nombre de forma gratuita de conformidad con el artículo 5 inciso f) del Reglamento que rige la profesión de industrial Agente de la Propiedad, aprobado por la Resolución INPI P-101/06 modificada por la Resolución INPI P-201/19. Las personas que solicitan esa representación gratuita deben presentar un certificado de indigencia debidamente legalizado emitido por una autoridad judicial.

El recurso se debe presentar ante la autoridad que dictó el acto impugnado, la cual verificará si se ha presentado en tiempo y en la forma adecuada.

Si el recurso no tiene la firma de un Agente de Propiedad Industrial o abogado, el recurrente será notificado para cumplir con ese requisito bajo pena de rechazo in limine del mismo.

Si el recurrente no ha pagado la tasa requerida por interposición de recurso de apelación se rechaza in limine.

Cumplidos los requisitos formales el mismo debe elevarse a la autoridad superior a fin de que lo resuelva.

Al agotarse los recursos administrativos, el demandante puede iniciar la acción judicial dentro del plazo de 90 días hábiles a partir de la notificación del acto administrativo impugnado.

iii) Actividades colaborativas en materia de búsqueda y examen de solicitudes de patentes.

El INPI ha suscripto diversos PPH, entre ellos podemos mencionar con PROSUR, Estados Unidos de Norteamérica, Japón, China y Dinamarca.

En virtud de ello el INPI hace uso de búsquedas y exámenes realizados anteriormente en otras oficinas de las mismas o similares reivindicaciones. El solicitante deberá acompañar la documentación de que la patente haya sido concedida en el extranjero.

Ello no solo mejora la calidad del trabajo de búsqueda y examen realizado en la Administración Nacional de Patentes, sino que también reduce los plazos de resolución de expedientes al no duplicar trabajos ya realizados.

Se acepta documentación proveniente de aquellos países en los cuales los estándares de patentabilidad sean los mismos a los aplicados en la República Argentina.

Es importante destacar, que ello no exime a que la Administración Nacional de Patentes lleve a cabo el examen de fondo correspondiente.

iv) La recopilación de leyes y practicas relacionada con el alcance del secreto profesional en la relación cliente-abogado y su aplicación a los asesores en patentes.

Se reformulo la legislación siendo más precisa en cuanto al objeto de la guarda del secreto profesional abarcando documentación, entrevistas con el cliente y/o colegas en relación al tema encomendado, establecida por el aprobado por el artículo 4 inciso b) de la Resolución INPI P-101/06 modificada por la Resolución INPI P-201/19.

Se transcribe dicho artículo: *"Efectos y Facultades: inciso b) Guardar el secreto profesional. La obligación de reserva comprende las confidencias recibidas del cliente, la de sus colegas y las que resulten de entrevistas para conciliar o realizar una transacción. En la misma situación se encuentran los documentos confidenciales entregados al agente. (textual)"*

Es todo cuanto tenemos que informar.

Sin otro particular saluda atte.