



Representación de la
República Argentina
Organismos Internacionales en Ginebra

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

RDG/egd
IV/200
N° 205/13

La Misión Permanente de la República Argentina ante los Organismos Internacionales en Ginebra presenta sus atentos saludos a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y, con relación a su Nota Ref. C. 8260 del 19 de abril de 2013, tiene el honor de remitir adjunto la Información para la 20° sesión del Comité de Patentes proporcionada por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

Se aclara que la mención del Anexo al documento SCP/18/9 del 22/03/12 que contiene una propuesta de ciertos miembros no implica la aceptación de dicha propuesta.

La Misión Permanente de la República Argentina ante los Organismos Internacionales en Ginebra reitera a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual las seguridades de su distinguida consideración.

Ginebra, 28 de junio de 2013





Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

BUENOS AIRES, 13 DE JUNIO DE 2013

Ref. Nota DIAEM 280/2013
S/ 20 SCP DOCUMENTOS
DE TRABAJO

A: DIRECCION DE ASUNTOS ECONOMICOS MULTILATERALES Y G-20

Por el presente cumplimos en remitir las respuestas al documento de la Referencia a los efectos de que integren los documentos de trabajo de la Republica Argentina para su tratamiento en el 20 Comité de Patentes (SCP).-

A) Cuestionario sobre la calidad de las patentes

El presente documento se ha efectuado en base a las preguntas que sobre el tema "CALIDAD DE PATENTES" constan en el **Anexo del documento SCP/18/9**, siguiendo el mismo orden de preguntas correspondiente al citado documento, donde R: es la respuesta.

Sección I:

1. La República Argentina entiende que el concepto de calidad se apoya sobre 3 pilares: 1) altos estándares en los requisitos de patentabilidad, 2) divulgación completa de la invención para que pueda ser replicada sin ensayos o estudios complementarios, 3) perfectamente definido el alcance de la patente.

2. R: Si

Como se mencionó precedentemente, entendemos que una patente tiene "calidad" cuando fue estudiada mediante altos estándares en los requisitos de patentabilidad, la divulgación de la invención es "completa", es decir puede ser replicada sin experimentación adicional, y finalmente el alcance de la patente se encuentra claramente definido.

a) R: Si

Para que una invención tenga actividad inventiva, en los exámenes se tiene en cuenta no sólo aquello que se encuentre divulgado en el arte previo, sino también aquellos



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

conocimientos que un individuo versado en la técnica puede considerar obvios a la luz de los conocimientos del arte previo. Es decir, el examinador no sólo debe basarse en la documentación resultante de la búsqueda sino también debe aplicar la experiencia y conocimientos de la persona versada en la materia técnica correspondiente.

b) R: Si

La descripción que se realice de la invención debe permitir reproducir la misma sin necesidad de experimentación adicional.

3. R: Si

Entendemos que una patente tiene "calidad" cuando fue estudiada empleando altos estándares en los requisitos de patentabilidad, la divulgación de la invención es "completa", es decir puede ser replicada sin ensayos o estudios complementarios, y finalmente el alcance de la patente se encuentra claramente definido.

a) R: Si

Procedimiento previo a la búsqueda:

Al estudiar una solicitud para efectuar la búsqueda, el examinador debe determinar el objeto de la invención reivindicada. Para este propósito debe hacer un análisis de las reivindicaciones a la luz de la descripción y dibujos. Debe examinar los documentos citados en la solicitud bajo estudio, si ellos se citan como el punto de partida de la invención, o para mostrar el estado del arte, o como soluciones alternativas al problema involucrado, o cuando ellos son necesarios para una correcta comprensión de la solicitud.

Estrategia de la búsqueda:

Habiendo determinado el objeto de la invención como se indicó precedentemente, el examinador debe seleccionar los códigos de clasificación a ser consultadas para la búsqueda, en todos los campos directamente pertinentes y en campos análogos.

A menudo varias estrategias de búsqueda son posibles, y el examinador debe ejercer su juicio basado en su experiencia y conocimiento de los archivos de búsqueda, para seleccionar la estrategia de búsqueda mas apropiada para el caso en estudio, y establecer el orden en que las diversas unidades de la clasificación serán consultadas. Debe dar preferencia a las unidades en que la probabilidad de hallazgo de documentos pertinentes sea más alta. Normalmente se dará preferencia al campo técnico principal de la solicitud, y se empezará con las unidades de la clasificación más cercana al(los) ejemplo(s) específico(s) de la invención reivindicada.

El examinador debe llevar a cabo la búsqueda dirigiendo su atención principalmente a la evaluación del requisito de novedad, pero al mismo tiempo, prestando atención a cualquier documento del arte previo que pueda ser útil para la evaluación de la actividad inventiva.

El examinador debe evaluar los resultados de su búsqueda continuamente, y si es necesario, reformular los objetos de la búsqueda en consecuencia. La selección de los códigos de la clasificación a ser buscadas, o el orden de búsqueda, también puede requerir alteración durante la búsqueda como consecuencia de resultados intermedios obtenidos. El



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

examinador también debe usar su juicio, teniendo en cuenta los resultados obtenidos, decidiendo en cualquier momento durante o después de la búsqueda sistemática, si debe acercarse a la documentación de búsqueda de manera diferente.

A su vez, si la solicitud de patente en estudio fue examinada por otra oficina de patentes se consulta la búsqueda realizada por la misma, como un instrumento mas de trabajo.

b) Para garantizar que la búsqueda se ha realizado correctamente se utilizan las instrucciones impartidas al respecto en las Directrices de Patentamiento. No obstante la solicitud es sometida a un control de calidad por parte del coordinador de área quien verifica –entre otras cosas- la calidad de la búsqueda realizada.

c) R: Si

Al ingresar al Instituto, todo el personal fue capacitado respecto a las disposiciones legales que rigen la materia y es actualizado al respecto de manera constante.

A su vez, para garantizar la calidad en la aplicación de las disposiciones legales, la República Argentina posee Directrices sobre Patentamiento en las cuales se encuentran plasmados los criterios nacionales respecto al contenido e interpretación de la normativa aplicable. (Se debe destacar que en los temas sobre los cuales hay competencias compartidas entre los diferentes Ministerios del país, la definición de los criterios de patentabilidad plasmados en las Directrices fueron adoptados de manera conjunta por los Ministerios involucrados de manera consistente con los acuerdos internacionales de los que la República Argentina es parte y la normativa imperante en la materia.). Todo el personal de la Administración Nacional de Patentes conoce y utiliza las Directrices de Patentamiento como un instrumento diario de trabajo.

Finalmente la Oficina de Patentes cuenta con una Asesoría Legal de Patentes la cual asesora y se expide sobre los diferentes temas legales sometidos a consulta.

d) En caso de considerarlo necesario además de las vistas de los exámenes de rutina, existe la posibilidad de concertar entrevistas en entre los titulares de las solicitudes y el examinador o coordinador a cargo del expediente.

e) R: Si

Las disposiciones legales que se aplican en patentes se encuentran a disposición del público en la página Web del Instituto. Asimismo se realizan reuniones periódicas con los Agentes la Propiedad Industrial en las cuales se abordan diferentes tópicos referentes a la oficina entre los cuales se encuentra su normativa.

Cabe destacar que toda normativa, reglamento o circular impartido por la Administración Nacional de Patentes es publicado en el Boletín de Patentes, en la página web del Instituto y de corresponder en el Boletín Oficial.



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

4. Los criterios utilizados por la jurisdicción nacional son los mismos que los empleados por el INPI y que fueron expuestos en el pto 1.

5. Para garantizar la calidad de las patentes a nivel nacional se instruyó al INPI a realizar Directrices sobre Patentamiento y en los temas en los cuales había competencias compartidas entre los diferentes Ministerios, se crearon comisiones para su elaboración. De esta manera se dictaron Pautas para el examen de Patentabilidad de las solicitudes de patentes. Las mencionadas Pautas instruyen a los examinadores sobre cómo aplicar los requisitos de patentabilidad, asegurándose un alto estándar de los requisitos de patentabilidad, como así también una divulgación completa de la invención. Las medidas adoptadas aseguran la calidad de las patentes concedidas.

6. A nivel de la Administración Nacional de Patentes, no sólo se cuenta con las Pautas y las Directrices de Patentamiento las cuales son una herramienta esencial para asegurar la calidad de las patentes, sino que también poseen coordinadores técnicos en las diferentes áreas que efectúan diferentes controles a los exámenes y resoluciones realizados por los examinadores a fin de asegurar la calidad de los mismos.

Sección II: Desarrollo de la infraestructura técnica

7. Todos los examinadores de patentes poseen título universitario, y muchos de ellos doctorados o maestrías en los campos en los que se desempeñan.

8. Al ingresar al Instituto, los examinadores son capacitados respecto a la normativa que rige la materia y actualizados periódicamente respecto a la misma. Cuentan además con las Directrices de Patentamiento en las cuales se encuentra no sólo la normativa de patentes que rige los diferentes estadios del trámite de la solicitud sino también el criterio de la oficina, y con la Asesoría Legal de Patentes que se encuentra conformada por un cuerpo de abogados especializados en la normativa de patentes la cual asesora jurídicamente a los examinadores.

9. Para asegurar la calidad de las patentes que se presentan, mensualmente la oficina de patentes realiza talleres para los inventores. Asimismo, los solicitantes cuentan con las Directrices de Patentamiento que se encuentran publicadas en Internet en las cuales se explica el trámite de la solicitud, la normativa aplicable, la forma en la cual se estudian los expedientes, etc.

10. Los examinadores cuentan con acceso a las bases de datos: espa@cenet, EPOLINE, USPTO, y la base de datos de la oficina japonesa. También tienen a su disposición los documentos digitalizados por la propia oficina y una biblioteca propia de consulta.

Asimismo se debe destacar que el trámite de patentes en nuestro país cuenta con la posibilidad de que terceros presenten observaciones a la concesión de la patente



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

durante el trámite, motivo por el cual en muchos casos, los terceros aportan documentos científicos, exámenes químicos, pruebas de la explotación comercial de la invención, etc. al trámite de la solicitud.

Sección III: Mejora de los procesos:

11. Los parámetros empleados para evaluar la calidad de las patentes concedidas son los siguientes: que la patente haya sido estudiada de acuerdo a la Ley de Patentes y su respectivo Reglamento, a la luz de los criterios y procesos plasmados en las Directrices y Pautas de Patentes. (a saber: requisitos de patentabilidad, alcance del pliego reivindicatorio, divulgación, sustento en la memoria, criterios de búsqueda, etc).

El control de los puntos mencionados precedentemente se encuentra en cabeza de los coordinadores técnicos de área.

12. Los parámetros para evaluar la calidad de trabajo de los examinadores son los siguientes: que el expediente haya sido estudiado de acuerdo a la Ley de Patentes y su respectivo reglamento, a la luz de los criterios y procesos plasmados en las Directrices y Pautas de Patentes. (a saber: requisitos de patentabilidad, alcance del pliego reivindicatorio, divulgación, sustento en la memoria, criterios de búsqueda, etc).

13. La calidad del trabajo de los examinadores es evaluada en primera instancia por los coordinadores de área (los cuales elaboran informes al respecto) y en segunda instancia por el Sub- Comisario y el Comisario de Patentes.

Finalmente, la oficina evalúa la calidad de las patentes que otorga o deniega a la luz de los fallos judiciales que obligan a la Administración a revocar una decisión tomada (ya sea que la justicia invalida u obliga a conceder una patente).

14. Nos remitimos a lo expuesto precedentemente.

15. La Oficina utiliza el trabajo de búsqueda y examen realizado en el exterior como un instrumento más de trabajo a la hora de estudiar una solicitud nacional.

16. Los retos a los cuales se enfrenta la oficina al utilizar el trabajo realizado en el exterior, reside en que los criterios de patentabilidad y los estándares en los requisitos de patentabilidad difieren en muchos casos con los de nuestro país.

17. Para que los obstáculos en utilizar las búsquedas y los exámenes realizados en el exterior sean superados, deberíamos unificar todas las legislaciones y criterios de patentabilidad de las oficinas de patentes. Algo que a todas luces resulta ilusorio.



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

B) EXCEPCIONES Y LIMITACIONES A LOS DERECHOS CONFERIDOS POR LAS PATENTES.

RESPUESTA DE LA REPUBLICA ARGENTINA AL CUESTIONARIO ELABORADO POR LA SECRETARIA DEL COMITÉ PERMANENTE PARA EL DERECHO DE PATENTES

SECCION I: 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;



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

- 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 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:



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

- 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 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.

Ley:

ARTÍCULO 9 - Salvo prueba en contrario se presumirá inventor a la persona o personas físicas que se designen como tales en la solicitud de patente o de certificado de modelo de utilidad. El inventor o inventores tendrán derecho a ser mencionados en el título correspondiente.

Reglamento:

ARTÍCULO 9 - El inventor o los inventores que hubiesen cedido sus derechos podrán presentarse en cualquier momento del trámite y solicitar ser mencionados en el título correspondiente, acreditando fehacientemente su calidad de tales. De dicha presentación se correrá traslado por el PLAZO de TREINTA (30) días corridos al cesionario. De mediar oposición, el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL resolverá dentro de los TREINTA (30) días corridos contados desde la contestación del traslado o la producción de la prueba que se hubiere requerido para el esclarecimiento de los hechos invocados.

SECCION II: USO PRIVADO Y NO COMERCIAL

Ley:

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



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

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....

SECCION III – 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.

SECCION IV – 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.

SECCION V – 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.



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

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 garantizará 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.

SECCION VI –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.

SECCION VII –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 N° 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



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

ALIMENTACION del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

SECCION VIII – 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 licenciatarario autorizado a su comercialización en el país acreditar 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.

SECCION IX – CONCESION DE LICENCIAS OBLIGATORIAS Y EXPLOTACION POR EL GOBIERNO

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



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

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.

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



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

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 Públicos 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 exista 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.

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:



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

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 TREINTA (30) días para su presentación. Formulada la solicitud o solicitudes, el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL resolverá fundadamente,



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

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



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

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 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.

SECCION X – LIMITACIONES Y EXCEPCIONES RELATIVAS A LA UTILIZACION POR AGRICULTORES Y/O FITOMEJORADORES DE INVENCIONES PATENTADAS

Nuestro país se adhirió mediante la Ley 24.376 al Acta UPOV 1978, la cual no permite la doble protección, en consecuencia la República Argentina protege a las obtenciones vegetales mediante la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247.



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

SECCION XI – 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 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.

C) CONFIDENCIALIDAD DE LAS COMUNICACIONES ENTRE LOS CLIENTES Y SUS ASESORES DE PATENTES.

Con relación al tema que nos ocupa procedemos a poner en conocimiento de la Secretaría del Comité las normas vinculadas a los Derechos de Propiedad Industrial que se refieren al mismo.-

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.

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



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

- 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 el tema que nos ocupa la Resolución dictada por el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) de ARGENTINA N° 101/96 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. 5° Inciso "B" del ANEXO de la citada Resolución:

La resolución refiere lo siguiente:

Bs. As., 18/4/2006

VISTO los Decretos del PODER EJECUTIVO NACIONAL números 4066 de fecha 31 de mayo de 1932; 5296 de fecha 30 de mayo de 1938; 3775 de fecha 6 de febrero de 1964 y 1141 de fecha 26 de noviembre de 2003; las Resoluciones sin número del MINISTRO DE AGRICULTURA de fecha 29 de agosto de 1932; 22 de noviembre de 1932 y 26 de septiembre de 1937; las Resoluciones del Secretario de Industria y Minería números 264 de fecha 26 de diciembre de 1961 y 573 de fecha 11 de septiembre de 1963; la Resolución del Secretario de Desarrollo Industrial N° 1 de fecha 2 de enero de 1976 y la Resolución INPI N° P-229 de fecha 6 de noviembre de 2003, y

CONSIDERANDO:

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.



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

Que la diversidad y antigüedad de las normas que regulan la actividad de los Agentes de la Propiedad Industrial, torna necesario reunir las en forma orgánica en un único cuerpo normativo, actualizándolas e introduciendo las modificaciones que esta tarea impone.

Que en razón de lo expuesto, la Presidencia del Instituto dispuso la elaboración de un proyecto de reglamento para el ejercicio de la profesión de Agente de la Propiedad Industrial, el que fue llevado a cabo por diferentes áreas del Organismo, con el mismo espíritu legislativo con el que se sancionaron las normas que regulan la actividad profesional de otras organizaciones similares.

Que al reglarse esta actividad, se ha tenido en mira la máxima jerarquización de la profesión en relación al nivel de capacitación exigido para el ejercicio de la misma, el cual se encuentra reflejado en la condición de aprobar un examen para acceder a la matrícula aplicada a todos los aspirantes sin contemplar excepción de ninguna naturaleza.

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 petionar en la fijación de un mecanismo de patrocinio gratuito.

Que el citado proyecto fue sometido a un profundo estudio y a un exhaustivo debate de cada uno de los artículos que lo integran, con la participación de todos los integrantes del Consejo Consultivo Honorario de este Instituto, aprobándolo en la reunión del Cuerpo de fecha 29 de noviembre de 2005.

Que a fin de posibilitar la realización de los trámites necesarios para poner en práctica el nuevo régimen resulta conveniente establecer un plazo de treinta días



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

para su entrada en vigencia, contados a partir de la publicación de la presente en el Boletín Oficial.

Que la Dirección de Asuntos Legales ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la normativa legal vigente.

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.

Art. 2º — El Reglamento aprobado por el artículo precedente entrará en vigencia a los treinta días de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 3º — Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín de Patentes y Marcas, en la página Web dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación por un día y archívese. — Mario R. Aramburu.

En el Anexo de la citada Resolución que contiene el Reglamento para el Ejercicio de la Profesión de Agente de la Propiedad Industrial, el Artículo 5º establece:

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....

Por último se informa que todas 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.-

D) Transferencia de Tecnología.-

Con relación a este punto nada tenemos para aportar.-

Habiendo dado cumplimiento a lo requerido se gira el presente a esa Dirección de Asuntos Multilaterales y G20 del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, a efectos de ser enviada a la Oficina Internacional de la OMPI para que sea integrada al Foro Electrónico del SCP (Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes.-

Sirva la presente de muy atenta nota de remisión

ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES.-

Nota ANP 32/13

Dr. EDUARDO ARIAS

Comisario

Administración Nacional de Patentes

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial