



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

D - 0 4 9

BUENOS AIRES, 21 JUN 2000

VISTO la Ley N° 24.481 (t.o. en 1996), el Decreto N° 260, Anexo II, de fecha 20 de marzo de 1996, las Resoluciones del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL D-141 de fecha 3 de agosto de 1998 y D-003 de fecha 14 de diciembre de 1999, la Ley N° 19.549 y lo informado por la ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 24.481 (t.o. en 1996) establece entre los requisitos para la obtención de la patente, la presentación de un resumen de la descripción de la invención que servirá únicamente para su publicación y como elemento de información técnica.

Que el alcance de dicha publicación lo es al efecto que cualquier persona pueda formular observaciones fundadas, consistentes en la falta o insuficiencia de los requisitos legales para su concesión, tales como ausencia de novedad, actividad inventiva, aplicación industrial o ilicitud del objeto de la solicitud, conforme lo dispone el artículo 28 de la Ley N° 24.481 (t.o. en 1996) y su correlativo del Reglamento, Anexo II del Decreto

N° 260/96.

[Handwritten signature]



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

D-049

Que asimismo, dicha publicación se encuentra orientada a posibilitar el conocimiento del estado de la técnica, facilitando el avance de la investigación tecnológica, evitando a su vez, inversiones económicas, de tiempo y de esfuerzos hacia iniciativas de invención ya desarrolladas.

Que en tal sentido las Resoluciones INPI D-141 del 3 de agosto de 1998, en primer término, y luego la D-003 del 14 de diciembre de 1999, dictada en sustitución de la primera, establecieron una serie de directrices generales de observancia obligatoria en cuanto a la definición, presentación y contenido de los resúmenes de la descripción de la invención que se presenten ante la ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES.

Que dichas resoluciones se basaron en las recomendaciones efectuadas por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI), tendientes a alcanzar el nivel máximo de calidad y uniformidad en la confección de los resúmenes mencionados, y reflejadas en las Directrices Generales para la Preparación de Resúmenes de Documentos de Patentes obrantes en la Norma ST 12/A, y por Categorías según la Norma ST 12/B.

Que la Resolución D-141 del 3 de agosto de 1998 se basó en los lineamientos estipulados por la Norma 12/A de la OMPI, a través de la cual se establecen las directivas generales para la preparación de resúmenes de documentos de patentes, mientras que la Resolución D-003 del 14 de diciembre de 1999, derogatoria de la Resolución D-141 citada, siguió lo estipulado en la Norma 12/B del mencionado

[Handwritten signature]



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

D - 0 4 9

organismo internacional, mediante la cual se establecen una serie de directrices para la preparación de resúmenes por categorías.

Que dicho resumen debe ser dividido en cinco categorías, con lo cual se aumenta considerablemente la cantidad de partes constitutivas del mismo, tendiendo a dificultar su confección en lugar de agilizarla.

Que la experiencia recogida por la ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES en la tramitación de las solicitudes de patentes a través del sistema impuesto por la Resolución D-003, la que exige a los solicitantes la presentación de las solicitudes acompañadas por los resúmenes divididos en categorías, demuestra un importante atraso en la publicación de solicitudes de patentes, en gran medida ocasionado por la falta de recursos tanto humanos como técnicos, que hacen que dicha tarea se realice incorrectamente, debido a la dificultad derivada de la confección del resumen por categorías.

Que lo expresado es aplicable al sector publicaciones del Departamento de Información Tecnológica, donde el resumen ya armado por la ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES se transcribe en otros formatos a los efectos de ser cargados en bases de datos propias, con lo cual, al dividirse un resumen en cinco campos diferentes, dificulta la revisión técnica con la consecuente lentitud en la operación de carga, aumentando la posibilidad de error.

Que asimismo, cabe considerar que la ley vigente en la materia, no prevé la forma en que deben ser confeccionados los resúmenes, sino que se limita a exigir que

[Handwritten signature]



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

D - 0 4 9

junto a la solicitud deberá acompañarse un resumen de la descripción de la invención y las reproducciones de los dibujos que servirán únicamente para su publicación y como elemento de información técnica (Cfr. Art. 19 inciso d), Ley 24.481).

Que no obstante la existencia de la Resolución D-003 que pone en funcionamiento la presentación del resumen por categorías, en todos los casos la ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES debe realizar el examen preliminar de la solicitud; y si como consecuencia del mismo, se advirtiera que el resumen no expone claramente el objeto inventivo, se observará y se concederá una vista al recurrente a fin de que aclare lo expuesto y cualquier otro defecto formal que se detectare.

Que lo expuesto demuestra que sin perjuicio de la existencia de resoluciones de este Instituto regulando las exigencias que deben cumplir los interesados en la presentación de los resúmenes, la ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES de todas formas realiza el examen preliminar correspondiente a fin de garantizar su correcta publicación y su función de información técnica a terceros.

Que sin perjuicio de lo establecido por la Resolución D-003 y en todos los casos, la normativa vigente prevé la posibilidad de que terceros, luego de la publicación del resumen, soliciten consultar el expediente correspondiente, para el caso que el resumen no sea suficiente, pudiendo realizar las observaciones que estimen conducentes, toda vez que el expediente se mantiene en secreto hasta el momento de su efectiva publicación prevista en el artículo 26 de la Ley N° 24.481 (t.o. en 1996).



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

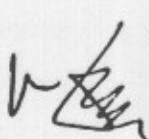
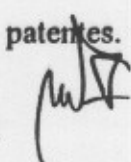
D-049

Que debe tenerse presente que las principales oficinas de patentes del mundo (europea, norteamericana y japonesa) rigen la confección de los resúmenes en cuestión a partir de la norma OMPI ST 12/A, cuya aplicación dispuso la derogada Resolución D-141 del 3 de agosto de 1998, ya que la norma OMPI ST 12/B, cuya aplicación dispuso la Resolución D-003 del 14 de diciembre de 1999, vigente en la actualidad, no resulta obligatoria sino que simplemente se trata de una recomendación para aquellas oficinas de patentes que hubieran dispuesto previamente en sus ordenamientos internos la presentación de resúmenes por categorías.

Que conforme los principios de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites previsto por el artículo 1º, inciso b) de la Ley N° 19.549 de procedimientos administrativos, corresponde dejar sin efecto lo dispuesto por la Resolución D-003 debido a los efectos que produce en la tramitación de las solicitudes de patentes en cuanto a su complejidad y duración, lo cual fue detallado en los considerandos anteriores.

Que junto a los principios expuestos en el párrafo anterior cobra vital importancia el principio de informalismo a favor de los administrados respecto de exigencias formales no esenciales, como son las estipuladas en la Resolución D-003 para la presentación de los resúmenes divididos por categorías.

Que a su vez, resulta necesario otorgar vigencia a la Resolución D-141 del 3 de agosto de 1998, en cuanto estipula los requisitos generales necesarios para cumplir correctamente con la presentación de los resúmenes que acompañan las solicitudes de patentes.



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

Que la Resolución D-003 dictada el 14 de diciembre de 1999 deroga expresamente a la Resolución D-141 el mismo día de su dictado, pero difiere el cumplimiento de los requisitos de presentación del resumen estipulados por la Resolución D-003 al 1° de marzo de 2000.

Que dicha Resolución D-141 será aplicable a todas las solicitudes presentadas desde la fecha de su derogación por la Resolución D-003, es decir, desde el 14 de diciembre de 1999, hasta el 1° de marzo de 2000, cuyos resúmenes aún no hubieran sido objeto de examen preliminar.

Que respecto de los resúmenes presentados con posterioridad al 1° de marzo de 2000 en cumplimiento de lo estipulado por la Resolución D-003, se tendrán por satisfechos los requisitos de presentación del resumen, hasta la publicación de la presente resolución.

Que el dictado de la presente resolución no viola lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley N° 19.549 en cuanto a la irretroactividad de los actos administrativos, ya que en el caso que nos ocupa no se estarían violando derechos adquiridos y se dictan a favor de los administrados, en cuyo caso la retroactividad se encuentra expresamente autorizada por la norma citada.

Que lo expuesto en los párrafos anteriores es igualmente aplicable respecto de las solicitudes de modelos de utilidad.

Que la ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES y la DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES han tomado debida intervención.



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

D - 0 4 9

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 24.481 (t.o. en 1996), y Decreto N° 260, Anexo II, de fecha 20 de marzo de 1996.

Por ello,

**EL DIRECTORIO DEL
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:**

ARTICULO 1°.- Derogar la Resolución INPI D-003 de fecha 14 de diciembre de 1999.

ARTICULO 2°.- Los solicitantes de patentes de invención y de modelos de utilidad deberán ajustar la presentación del resumen de la descripción de la invención previsto por los artículos 19, inciso "d" y 58 de la Ley N° 24.481 (t.o. en 1996) a las Directrices para la Confección y Presentación de Resúmenes de Documentos de Patentes y Modelos de Utilidad dispuestas por el Anexo I de la Resolución D-141 del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL de fecha 3 de agosto de 1998, la cual recobra plena vigencia a partir de la fecha de publicación de la presente, con efectos retroactivos a la fecha de su derogación (14 de diciembre de 1999).

ARTÍCULO 3°.- Considerar cumplidas las formalidades de presentación del resumen a las solicitudes presentadas con posterioridad al 1° de marzo de 2000 en cumplimiento del Anexo I de la Resolución D-003 del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, y

[Handwritten signatures and initials]



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

hasta la fecha de publicación de la presente Resolución, siempre que no hubiesen sido observados o publicados.

ARTICULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el BOLETIN DE MARCAS Y PATENTES, en la página electrónica del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en el BOLETIN OFICIAL, colóquese copia en el tablero informativo y archívese.

h
D-049
RESOLUCION N°

Dr. GERMÁN ALBERTO VOSS
PRESIDENTE
INSTITUTO NACIONAL DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL

Dr. JORGE TOMÁS MEDICI
DIRECTOR
INSTITUTO NACIONAL DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL

Dr. MARIO N. TRINCHERI
VICEPRESIDENTE
INSTITUTO NACIONAL DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL