



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

PATENTES DE INVENCION Y MODELOS DE UTILIDAD

Resolución P-091/2005

Establécese que una vez recibida una petición fundada y por escrito ante la Administración Nacional de Patentes, referida a la titularidad de una solicitud de patente en trámite, el monto de remuneración suplementaria o a la compensación económica por el uso de la invención contenida en una solicitud de patente, la citada Administración se hará cargo de sustanciar el procedimiento administrativo que se dispone.

Bs. As., 15/3/2005

VISTO la Ley Nº 24.481 (t.o.) 1996, modificada por la Ley Nº 25.859, su Decreto Reglamentario Nº 260/96 y lo prescripto en el Artículo 10 de ambas normas, y

CONSIDERANDO:

Que tanto del Artículo 10 de la ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad como de la reglamentación del mismo por el Decreto Nº 260 de fecha 20 de marzo de 1996, surge que obra en la esfera de la competencia del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), sustanciar el procedimiento necesario en aquellos conflictos que se generaren en razón de invenciones desarrolladas por un empleado durante una relación de dependencia laboral cuando los interesados así lo requirieran.

Que no existe un procedimiento completo ni detallado como para llegar a los objetivos que se propone la legislación, que son establecer la titularidad de la solicitud de patente, una remuneración suplementaria o una compensación justa por el uso de la invención, dependiendo de las particularidades del caso.

Que los reclamos administrativos que pudieran realizarse deben ser encauzados garantizando al particular un procedimiento de cognición, de forma tal que mediante el mismo se examinen las pretensiones de las partes, se produzcan las pruebas que sean menester con delimitación de las potestades administrativas y garantías específicas para los administrados.

Que se hace necesario encauzar esta actividad administrativa determinando las reglas a las que deben someterse las partes ante el Organismo con el fin de producir una decisión basada en el derecho y en el conocimiento de los hechos, observando las reglas del debido proceso adjetivo derecho a ser oído, a ofrecer y a producir prueba y a una resolución fundada en la controversia empleador - empleado inventor, que responda al espíritu de la norma y a la voluntad del legislador en la búsqueda de soluciones justas y adecuadas que armonicen con el ordenamiento jurídico que integran.

Que el apartado 4º del Artículo 10 del Decreto Reglamentario de la Ley de Patentes y Modelos de Utilidad prevé que: "... Cuando la invención hubiera sido realizada por un trabajador en relación de dependencia, en las condiciones indicadas en el segundo párrafo del inciso b) del Artículo 10 de la Ley y antes del otorgamiento de la patente, se podrá peticionar fundadamente, por escrito y en sobre cerrado, en la Administración Nacional de Patentes o en las delegaciones provinciales que habilite al efecto el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), el derecho a la titularidad de la misma...", el INPI en este caso deberá dictar resolución fundada, "... indicando a quien corresponde el derecho a solicitar la patente...".

Que asimismo en el apartado 5º de dicho artículo reglamentario se prevé otro tipo de controversia: "... En caso de desacuerdo entre el trabajador y su empleador sobre el monto de la remuneración suplementaria o de la compensación económica prevista en el primer párrafo del inciso b) y en el inciso c) del Artículo 10 de la Ley, respectivamente, cualquiera de ellos podrá en cualquier tiempo requerir la intervención del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) para resolver la disputa, expresando sus fundamentos. ...", el INPI en este caso deberá dictar resolución fundada, ... "estableciendo la remuneración suplementaria o la compensación económica que, a su criterio, fuere equitativa...".

Que en los casos descriptos, la controversia se plantea respecto de la titularidad de la solicitud patente, la remuneración suplementaria o compensación económica por el uso de la invención, siendo competencia del señor Comisario de Patentes dar traslado del requerimiento a la otra parte por el tiempo que indica el Artículo 10 del Decreto Nº 260/96 —norma reglamentaria de la Ley de Patentes de Invención—, recibir la prueba que se ofrezca, ordenar su producción y, previo dictamen legal del área, elevar las actuaciones para la resolución del señor Presidente del Instituto.

Que atento a que la facultad de dirección del procedimiento se encuentra en cabeza del INPI para llegar a los objetivos fijados y prevenir todo acto contrario a la buena fe, mediante la presente, se han de establecer determinadas pautas y medidas procesales de conciliación, prueba, carga de la misma, términos y forma de

sustanciarla teniendo como base la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y su Decreto Reglamentario y el Código de Procedimiento Civil y Comercial Nacional, normas éstas de aplicación supletoria en todo lo no previsto.

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

Que la presente se dicta en virtud de las facultades conferidas por la legislación vigente.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Artículo 1º — Conforme lo establecido en el Artículo 10 de la Ley Nº 24.481 (t.o. 1996) respecto de las invenciones desarrolladas durante una relación laboral y reglamentado en los apartados 3º y 4º del Decreto Nº 260 de fecha 20 de marzo de 1996, (Anexo II) una vez recibida una petición fundada y por escrito ante la Administración Nacional de Patentes referida a la titularidad de una solicitud de patente en trámite, al monto de remuneración suplementaria o a la compensación económica por el uso de la invención contenida en una solicitud de patente, dicha Administración se hará cargo de sustanciar el procedimiento administrativo que mediante la presente se establece.

Art. 2º — Con la petición y la contestación del traslado establecido por ley, en los términos de los apartados 4º ó 5º según correspondiere al caso, se deberá acreditar debidamente la representación legal y la personería en cada caso según corresponda y ofrecer las pruebas que las partes consideren conducentes para la defensa de sus derechos.

Art. 3º — La falta de contestación del traslado implicará el reconocimiento de los hechos y la verosimilitud del derecho a lo peticionado, salvo en cuanto a los montos reclamados.

Art. 4º — Vencido el término para contestar el traslado, la Administración Nacional de Patentes llamará a las partes a una audiencia donde invitará a las mismas a una conciliación, pudiendo tanto las partes como la ANP proponer fórmulas conciliatorias. Si la conciliación no fuera posible, se fijarán los hechos sobre los cuales han de versar las pruebas.

Art. 5º — En dicho acto el señor Comisario de Patentes dispondrá la producción de la prueba pertinente y útil y desestimaré la que considere inconducente, superflua o manifiestamente dilatoria. Si ello fuere objetado por alguna de las partes la manifestación será valorada en el momento de la apertura a prueba. La providencia correspondiente a las denegatorias y/o la apertura, se notificará a ambas partes, conjuntamente con la fecha de las audiencias testimoniales si las hubiera, la designación de peritos técnicos y contables si hubieran sido propuestos y la orden de libramiento de los pedidos de informes solicitados.

Art. 6º — Abierto el expediente a prueba, quedará a cargo de la parte proponente la sustanciación de la misma —su confección, el diligenciamiento y las costas—. Se fija el plazo para su producción en CUARENTA (40) días hábiles, vencido dicho plazo el área interviniente certificará la prueba producida y la no rendida y hará practicar, por los técnicos examinadores de patentes del área correspondiente, un informe técnico fundamentado con la valoración de la prueba aportada por cada parte con lo que se clausurará el período de prueba. Las pruebas de carácter contable serán evaluadas por las áreas contables del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI).

Art. 7º — Cuando el análisis de la prueba excediera la capacidad técnica del INPI en especial respecto todo lo referente a estudios de mercado y/o análisis de costos se requerirá asistencia a los organismos nacionales con competencia y aptitud técnica apropiada.

Art. 8º — Luego de la clausura del período de prueba, pasarán las actuaciones al área legal de la Administración Nacional de Patentes para que en el supuesto del apartado 4º del Artículo 10 del Decreto Nº 260/96, dentro de los VEINTE (20) días hábiles se proceda a la emisión del dictamen jurídico y el posterior informe final del señor Comisario de Patentes quien elevará todo lo actuado al señor Presidente del Instituto, el cual dentro de los DIEZ (10) días hábiles subsiguientes resolverá mediante resolución fundada.

Art. 9º — Para el supuesto establecido en el apartado 5º de la misma norma, los plazos que se fijan en el artículo anterior serán de QUINCE (15) y CINCO (5) días hábiles respectivamente.

Art. 10. — Notificada fehacientemente la resolución del señor Presidente quedará expedita la vía judicial.

Art. 11. — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación por UN (1) día; publíquese en el Boletín de Patentes y Marcas, en la Página WEB del INPI y archívese. — Mario R. Aramburu.