

**INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL****Resolución 56/2016**

Buenos Aires, 12/09/2016

VISTO el expediente A 253-62214/03; la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad N° 24.481 (t.o. 1996), modificada por las leyes 24.572 y 25.859 y su Decreto Reglamentario N° 260 de fecha 20 de marzo de 1996, Anexo II; y las Resoluciones INPI N° P-263/03 e INPI N° P-125/09; y

CONSIDERANDO:

Que el avance tecnológico exige conocimientos más especializados para evaluar la materia reivindicada en las solicitudes de patentes.

Que ello plantea la necesidad de elaborar instrumentos a fin de adaptarse a estos cambios y mantener un elevado estándar de calidad en el estudio de las solicitudes de patentes.

Que el instrumento más eficaz es la reutilización de los resultados de búsqueda y examen realizado anteriormente por otras oficinas.

Que los programas de la división del trabajo entre las oficinas de patentes se ha convertido en un elemento esencial para mejorar el sistemas de patentes en muchos países del mundo.

Que los titulares de patentes suelen presentar solicitudes de patentes a escala transnacional lo cual tiene como consecuencia que solicitudes de la misma familia sean examinadas en distintos países.

Que como consecuencia de lo anterior, varias oficinas realizan búsquedas por su cuenta de las mismas o similares reivindicaciones de patentes repitiendo en lo esencial parte de la labor que ha realizado otra oficina.

Que esta duplicación de esfuerzos y labores no es beneficiosa para las oficinas, los solicitantes y la sociedad en general.

Que valerse del trabajo de búsqueda y examen realizado por otras oficinas de patentes, no sólo mejorará la calidad del trabajo de búsqueda y examen realizado en la Administración Nacional de Patentes sino que también reducirá los plazos de resolución de expedientes al no duplicar trabajos ya realizados.

Que lo expuesto no entraña la aceptación ni la incorporación de las prácticas de otras oficinas de patentes, ni la legislación ni reglamentos de aquéllas.

Que el objetivo es que el examinador disponga de un punto de partida más preciso para ejecutar la búsqueda y el examen de la solicitud concediendo patentes de alta calidad.

Que el principio imperante de manera alguna soslaya las políticas de Estado en la materia.

Que la metodología a implementar debe ser aplicada, con sujeción a las normas sustanciales y de procedimiento establecidas por la Ley N° 24.481 (t.o. 1996), modificada por las leyes 24.572 y 25.859 la Ley N° 24.425, aprobatoria del ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC), y también todas aquellas normas referidas a la observancia de los principios establecidos en el Convenio de París, Ley N° 17.011.

Que tal iniciativa tiene sustento legal, puesto que el Artículo 27 de la Ley N° 24.481 y el inciso III a) del Artículo 27 del Anexo II del Decreto N° 260/96, otorga la posibilidad a la Administración Nacional de Patentes de requerir, por intermedio de sus examinadores, cuando los mismos lo consideraren conveniente, copia del examen de fondo realizado por oficinas extranjeras.

Que, en consecuencia, se estima oportuno facultar a la Administración Nacional de Patentes para considerar válidos la búsqueda internacional de antecedentes y los exámenes técnicos de fondo realizados en el curso del trámite de patentes equivalentes concedidas por oficinas extranjeras.

Que para ello deberá quedar acreditado que las reivindicaciones presentadas en la solicitud nacional contengan idéntico o menor alcance en sus derechos que las reivindicaciones de la patente equivalente concedida por la oficina extranjera y que dicha oficina se rija en el caso sujeto a estudio, por los mismos estándares de aplicación de los requisitos de patentabilidad que los exigidos por la República Argentina.

Que resultará obligatorio para su implementación adoptar diversos recaudos y salvedades, tales como, realizar la búsqueda de antecedentes de solicitudes y patentes de invención y certificados de modelos de utilidad presentadas en la REPUBLICA ARGENTINA.

Que resulta claro que esta opción resulta facultativa y no obligatoria para la Administración, ya que la misma queda autorizada a no aplicar la presente resolución cuando medien razones técnico-legales o de orden público suficientemente fundadas.

Que la Administración Nacional de Patentes y la Dirección de Asuntos Legales han 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 — Facúltase a la Administración Nacional de Patentes a dar por cumplidos los requisitos exigidos por el Artículo 4º de la Ley Nº 24.481 (t.o. 1996) y por cumplida la búsqueda internacional respecto de las solicitudes de patentes de invención iniciadas bajo la vigencia de la Ley Nº 24.481 (t.o. 1996), cuando se acredite que la prioridad invocada en los términos del Artículo 4 A 1 del Convenio de París ha sido concedida en el extranjero por la oficina de origen o por otras oficinas, siempre que las legislaciones que rijan dichas oficinas realicen examen de fondo y estén sujetas a los mismos estándares de aplicación de los requisitos de patentabilidad aplicados por la República Argentina.

ARTÍCULO 2º — Facúltase a la Administración Nacional de Patentes a dar por cumplidos los requisitos exigidos por el Artículo 4º de la Ley Nº 24.481 (t.o. 1996) y por cumplida la búsqueda internacional respecto de las solicitudes de patentes de invención iniciadas bajo la vigencia de la Ley Nº 24.481 (t.o. 1996) que no hayan invocado prioridad en los términos del Artículo 4 A 1 del Convenio de París, pero que acrediten que la misma invención ha sido concedida en el extranjero con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud argentina, cuya divulgación de la invención en cuestión haya sido efectuada con posterioridad a la presentación de la solicitud nacional, y que la oficina que la concedió realice examen de fondo y comparta los estándares de aplicación de los requisitos de patentabilidad aplicados por la República Argentina.

ARTÍCULO 3º — Las solicitudes citadas en los artículos anteriores serán concedidas bajo las siguientes condiciones inexcusables: a) Que el alcance de las reivindicaciones de la solicitud presentada en la REPUBLICA ARGENTINA sea menor o igual que el de la patente extranjera a la que se hace referencia en los Artículos 1º y 2º de la presente Resolución; b) Que no existan antecedentes nacionales a la fecha efectiva de presentación de la solicitud en la REPÚBLICA ARGENTINA; c) Que no existan antecedentes extranjeros entre la fecha de presentación de la patente equivalente a que hace referencia el Artículo 2º de la presente resolución, y la fecha efectiva de presentación de la solicitud en la REPUBLICA ARGENTINA, que afectaren los requisitos de patentabilidad exigidos por el Artículo 4º de la Ley Nº 24.481 (t.o. 1996); d) Que la materia reivindicada en la solicitud de patente nacional no se encontrare comprendida en los Artículos 6º y 7º de la Ley Nº 24.481 (t.o. 1996) y 6º del Reglamento (Anexo II del Decreto Nº 260/96); e) Que sean evaluadas las observaciones presentadas por terceros en los términos del Artículo 28 de la Ley Nº 24.481 (t.o. 1996) y del Reglamento (Anexo II del Decreto Nº 260/96); f) Que la oficina extranjera que realizó el estudio de la patente equivalente contemple los mismos estándares de aplicación de los requisitos de patentabilidad que la REPÚBLICA ARGENTINA para el caso sujeto a estudio.

ARTÍCULO 4º — La presente Resolución será aplicable a aquellas solicitudes de patentes de invención cuyo examen de fondo no se hubiera comenzado a realizar y que encuadren dentro de las condiciones prescriptas en los artículos precedentes.

ARTÍCULO 5º — En los supuestos contemplados en los Artículos 1º y 2º, el titular de la solicitud podrá, previo al informe de examen de fondo, presentar voluntariamente la petición de aplicación de la presente Resolución al expediente en estudio para lo cual deberá acompañar la adecuación del alcance de las reivindicaciones nacionales a las reivindicaciones concedidas en el extranjero con su correspondiente traducción. La Administración Nacional de Patentes procederá a expedirse dentro de los SESENTA (60) días contados a partir de dicha petición.

ARTÍCULO 6º — En los supuestos contemplados en los Artículos 1º y 2º, la Administración Nacional de Patentes podrá requerir al solicitante que, dentro de los NOVENTA (90) días corridos de notificado, adecúe el alcance de las reivindicaciones nacionales a las reivindicaciones concedidas en el extranjero.

ARTÍCULO 7º — La Administración Nacional de Patentes, queda eximida de aplicar la presente resolución cuando exista fundamentación técnico-legal, o medien razones de defensa nacional, seguridad interior, emergencia sanitaria u otros motivos de orden público.

ARTÍCULO 8º — La presente resolución entrará en vigencia el día QUINCE (15) de octubre de 2016. A partir de la entrada en vigencia de la presente resolución quedan derogadas las Resoluciones INPI Nº P-263/03 e INPI Nº P-125/09, sin perjuicio de continuar su aplicación a los trámites en curso que, a dicha fecha, ya se hubiere comenzado a aplicar cualesquiera de ellas, salvo que el solicitante expresamente pidiera la aplicación de la presente resolución a esos expedientes.

ARTÍCULO 9º — Se adjunta como Anexo, que forma parte integrante de la presente resolución, el modelo de formulario que deberá utilizar el solicitante cuando opte por solicitar la aplicación de la presente Resolución según lo dispuesto en su artículo 5º.

ARTÍCULO 10. — Regístrese, comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial, y cumplido, publíquese en el Boletín de Patentes, colóquese copia en el tablero informativo, en la página electrónica del INPI y luego archívese. — Dr. DAMASO A. PARDO, Presidente, Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

ANEXO

CODIGO: 333000

ADHIERE VOLUNTARIAMENTE AL ART. 5º RESOLUCIÓN INPI Nº P...../2016 EN SOLICITUD DE PATENTE Nº.....

Señor Comisario de la ANP:...

e. 19/09/2016 N° 67907/16 v. 19/09/2016