



*Instituto Nacional de la Propiedad Industrial*

BUENOS AIRES, 16 de diciembre de 2003

VISTO el Expediente N° 253-62214/03 del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, (INPI), organismo autárquico que funciona en el ámbito de la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad N° 24.481 (t.o. 1996) y su Reglamento, Anexo II del Decreto N° 260 de fecha 20 de marzo de 1996, y

**CONSIDERANDO:**

Que mediante el expediente mencionado en el Visto, la Administración Nacional de Patentes de este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), a fin de acelerar la concesión o denegación de las solicitudes de patentes de invención, promueve el dictado de una resolución que permita, con los medios y recursos disponibles, agilizar el estudio de las solicitudes de patentes en trámite conforme los términos de la Ley N° 24.481 (t.o. 1996) y su Reglamento, Anexo II del Decreto N° 260 de fecha 20 de marzo de 1996.

Que tal como resulta de las distintas estadísticas que lleva la Administración Nacional de Patentes a los fines del contralor de su ritmo de trabajo, constituye una realidad -ya evidente al momento de hacerse cargo el suscripto de la conducción del Instituto- que los atrasos en el trámite ocasionados por el cúmulo de



*Instituto Nacional de la Propiedad Industrial*

expedientes iniciados luego de la introducción de nuevas materias patentables y otras innovaciones incorporadas por la Ley N° 24.481 (t.o. 1996), se agravó por las diversas limitaciones presupuestarias, que no permiten incrementar, en la magnitud requerida, los recursos humanos y materiales necesarios para cumplimentar en término las distintas etapas del procedimiento de patentes, originándose importantes atrasos desde el inicio de la solicitud hasta la concesión o denegación de la patente, con la consiguiente desnaturalización del régimen vigente, ya que se producen diversas anomalías y perjuicios en sus derechos para los titulares de las solicitudes, principalmente al verse disminuida la vida útil de la patente en razón de la demora en su concesión.

Que la situación descrita provoca, pues, no sólo inconvenientes administrativos y demérito de los derechos de los solicitantes, sino que coloca al Instituto en la evidente e incontestable imposibilidad material de cumplimentar oportuna e integralmente los plazos de la ley.

Que todo ello planteó la necesidad de adoptar medidas a fin de abordar decididamente el problema, para provocar una desaceleración apreciable del ritmo de incremento del atraso existente en el otorgamiento de derechos.

Que la metodología a implementar debe ser aplicada, como es obvio, con sujeción a las normas sustanciales y de procedimiento establecidas por la Ley N° 24.481 (t.o.1996), 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



*Instituto Nacional de la Propiedad Industrial*

normas referidas a la observancia de los principios establecidos en el Convenio de París, Ley N° 17.011.

Que debe reconocerse que otras oficinas de patentes -de acuerdo a sus respectivas legislaciones- contemplan idénticos requisitos de patentabilidad que los previstos en la legislación nacional, y en consecuencia conceden derechos con iguales o similares exigencias a las requeridas por nuestro país, y con equivalente solidez jurídica y técnico-científica.

Que dichas oficinas cuentan además con amplias bases documentales para la búsqueda de anterioridades y realizan confiables exámenes técnicos de fondo.

Que tal reconocimiento 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, otorgan 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



*Instituto Nacional de la Propiedad Industrial*

extranjera; que dicha oficina se rija por los mismos requisitos de patentabilidad que los exigidos por el Artículo 4° primer párrafo e incisos b), c), d) y e) de la Ley N° 24.481 (t.o. 1996) y que no se trate de materias cuya patentabilidad se encuentre excluida por la legislación nacional, (Artículos 6° y 7° de la citada Ley y el Anexo de la Resolución INPI N° P-243/03 –Directrices sobre Patentamiento- en su parte C, capítulo IV, puntos 1 a 3 inclusive).

Que, conforme la propuesta de la Administración Nacional de Patentes, 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 asimismo, cabe destacar que el presente procedimiento abreviado, resultará necesariamente de aplicación transitoria y acotada, toda vez que sólo serán susceptibles de ser resueltas de tal forma las solicitudes de patentes presentadas bajo la vigencia de la Ley N° 24.481 (t.o. 1996) hasta la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la presente resolución.

Que resulta claro que esta opción por el sistema abreviado que se dispone, resulta facultativa y no obligatoria para la Administración, ya que la misma queda autorizada a dictar resolución no recurrible tendiente a no aplicar la presente resolución cuando medien razones técnico-legales o de orden público suficientemente fundadas.

Que tomando dichos recaudos, la iniciativa propuesta por la



*Instituto Nacional de la Propiedad Industrial*

Administración Nacional de Patentes resulta viable.

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:

ARTICULO 1º.- Instrúyese a la Administración Nacional de Patentes a dar por cumplidos los requisitos exigidos por el Artículo 4º de la Ley N° 24.481 (t.o. 1996) y el anexo de la Resolución INPI 243/03 –Directrices sobre Patentamiento- parte C, capítulo IV, puntos 4 a 10 -novedad absoluta, actividad inventiva y aplicación industrial-, y por cumplida la búsqueda internacional respecto de las solicitudes de patentes de invención iniciadas bajo la vigencia de la Ley N° 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 requisitos de patentabilidad que los exigidos por nuestro ordenamiento legal, y que la materia sea susceptible de patentabilidad en la REPÚBLICA ARGENTINA -Artículos 6º y 7º de la Ley N°



*Instituto Nacional de la Propiedad Industrial*

24.481- (t.o. 1996) y el anexo de la Resolución INPI N° P-243/03 –Directrices sobre Patentamiento- en su parte C, capítulo IV, puntos 1 a 3 inclusive.

ARTICULO 2º.- Instrúyese a la Administración Nacional de Patentes a dar por cumplidos los requisitos exigidos por el Artículo 4º de la Ley N° 24.481 (t.o. 1996) y el anexo de la Resolución INPI N° P-243/03, parte C, capítulo IV, puntos 4 a 10 -novedad absoluta, actividad inventiva y aplicación industrial- y por cumplida la búsqueda internacional respecto de las solicitudes de patentes de invención iniciadas bajo la vigencia de la Ley N° 24.481 (t.o. 1996) que no hayan invocado prioridad en los términos del Artículo 4 A 1 del Convenio 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 requiera los mismos requisitos de patentabilidad que los exigidos por nuestro ordenamiento legal y que la materia sea susceptible de patentabilidad en la REPUBLICA ARGENTINA -Artículos 6º y 7º de la Ley N° 24.481- (t.o. 1996) y el Anexo de la Resolución INPI N° P-243/03 – Directrices sobre Patentamiento- en su parte C, capítulo IV, puntos 1 a 3 inclusive.

ARTICULO 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



*Instituto Nacional de la Propiedad Industrial*

Artículos 1° y 2° de la presente Resolución; b) Que se cumplan con todos los requisitos formales de la normativa nacional aplicable en la materia; c) Que no existan antecedentes nacionales a la fecha efectiva de presentación de la solicitud en la REPÚBLICA ARGENTINA; d) Que no existan antecedentes extranjeros entre la fecha de presentación de la patente equivalente a que hace referencia el Artículo 2° 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 4° de la Ley N° 24.481 (t.o. 1996); e) Que la materia reivindicada en la solicitud de patente nacional no se encontrare comprendida en los Artículos 6° y 7° de la Ley N° 24.481 (t.o. 1996) y 6° del Reglamento (Anexo II del Decreto N° 260/96); f) Que sean evaluadas las observaciones presentadas por terceros en los términos del Artículo 28 de la Ley N° 24.481 (t.o. 1996) y del Reglamento (Anexo II del Decreto N° 260/96); g) Que la ley extranjera aplicable para la concesión de la patente equivalente contemple los mismos requisitos de patentabilidad a los previstos en la Ley Argentina.

ARTICULO 4°.- La presente Resolución será aplicable a aquellas solicitudes de patentes de invención iniciadas hasta la fecha de su publicación en el Boletín Oficial y cuyo examen de fondo no se hubiera comenzado a realizar.

ARTÍCULO 5°.- En los supuestos contemplados en los Artículos 1° y 2°, la Administración Nacional de Patentes, cuando no existieran constancias en las bases documentales de consulta, requerirá dentro de los NOVENTA (90) días corridos, (Artículo 27, inciso III a) del Anexo II del Decreto Reglamentario N° 260/96) contados



*Instituto Nacional de la Propiedad Industrial*

a partir de su notificación, copia simple de la patente extranjera y traducción efectuada por traductor matriculado de las reivindicaciones, tal como fueron aprobadas en el extranjero; cuando correspondiera, la adecuación de las reivindicaciones a la Ley N° 24.481 (t.o.1996) y al Anexo II de su Decreto Reglamentario N° 260/96; y, si fuere necesario, la prueba del derecho extranjero aplicado para resolver la patente equivalente y copia del examen de fondo efectuado por la oficina extranjera.

ARTICULO 6°.- La Administración Nacional de Patentes, queda eximida de aplicar la presente resolución cuando exista expresa fundamentación técnico-legal, o medien razones de defensa nacional, seguridad interior, emergencia sanitaria u otros motivos de orden público.

ARTÍCULO 7°.- Habiéndose cumplido las etapas procesales y, vencidos los términos establecidos por la Ley de Patentes y su reglamentación, el examinador emitirá para cada solicitud un informe sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Artículo 3° de la presente Resolución y, acto seguido, la Administración Nacional de Patentes procederá a expedirse en los plazos del Artículo 30 del Anexo II del Decreto Reglamentario N° 260/96.

ARTICULO 8°- La presente resolución entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTICULO 9°- Regístrese, comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial, y cumplido, publíquese en el Boletín de Marcas y Patentes, colóquese copia en el tablero informativo, en la página





*Instituto Nacional de la Propiedad Industrial*

electrónica del INPI y luego archívese.

RESOLUCION N° P-263/03