

OMPI-SCP: comentarios adicionales e información actualizada del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) de la República Argentina en respuesta a la circular C. 8787

i) un proyecto de documento sobre excepciones con fines de investigación

Respecto al tema planteado, vale destacar que con fecha 27 a 31 de enero de 2014, la Secretaría de la OMPI elaboró un documento titulado: EXCEPCIONES Y LIMITACIONES A LOS DERECHOS CONFERIDOS POR LAS PATENTES: USO CON FINES EXPERIMENTALES O DE INVESTIGACION CIENTIFICA SCP/20/4 sobre la base de los comentarios recibidos de los Estados miembros, acerca de la manera en que se aplican las cinco excepciones y limitaciones.

En esa oportunidad, la Secretaría invitó a los Estados miembros a que facilitasen a la Oficina Internacional información complementaria o actualizada respecto de la que habían facilitado en sus respuestas al cuestionario sobre excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes. El cuestionario y las respuestas recibidas se publicaron íntegramente en el foro electrónico del SCP del sitio web de la OMPI, en: <http://www.wipo.int/scp/es/exceptions/>.

El documento constaba de tres secciones: i) Objetivos de política pública que dan fundamento a la excepción; ii) Legislación aplicable y alcance de la excepción; y iii) Problemas en la aplicación.

No obstante lo expuesto precedentemente, informamos que de acuerdo al artículo 36 a) de la Ley de Patentes: 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.

ii) Un documento para actualizar el documento SCP/20/9 (Confidencialidad de las comunicaciones entre clientes y asesores en patentes: compilación de leyes, prácticas y otras informaciones).

La información obrante en: http://www.wipo.int/scp/es/confidentiality__advisors_clients/national_laws_practices.html- se encuentra actualizada.

Por otra parte, y a los fines de mantener actualizada la información existente, se invita a los Estados Miembro a remitir información sobre:

- i) Determinados aspectos de la legislación nacional o regional en materia de patentes ()

Se debe reemplazar la actual definición que figura en www.wipo.int/scp/es/annex_ii.html sobre actividad inventiva por la siguiente: 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.

En excepciones y limitaciones a los derechos, se debe reemplazar lo existente por: 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.

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.

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.

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. e) Las licencias obligatorias.

- ii) Legislaciones nacionales o regionales sobre procedimientos de oposición y otros mecanismos de revocación o cancelación administrativa (.)

La República Argentina no cuenta con un procedimiento de oposición posterior o anterior a la concesión, sino que tiene un procedimiento en virtud del cual cualquier tercero puede presentar sus propias observaciones respecto a la patentabilidad del invento, pero no tiene ninguna intervención posterior en el procedimiento.

De acuerdo a lo ordenado por el artículo 28 de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad N° 24.481 y modificatorias como lo establecido por su respectivo decreto

reglamentario: cualquier persona podrá formular observaciones fundadas a la solicitud de patentes y agregar prueba documental dentro del PLAZO de SESENTA (60) días a contar de la publicación de la solicitud de patente en el Boletín de Patentes.

Las observaciones deberán consistir en la falta o insuficiencia de los requisitos legales para la concesión de la patente.

El examinador actuante incluirá entre sus observaciones las que fueran presentadas por terceros, y se basen en la falta de novedad, falta de aplicación industrial, falta de actividad inventiva o ilicitud del objeto de la solicitud, salvo que las observaciones presentadas fueren manifiestamente improcedentes y así se declaren por el examinador interviniente.

La presentación de observaciones por parte de terceros se encuentra arancelada.

iii) Actividades de colaboración en materia de búsqueda y examen de solicitudes de patentes y de reutilización de los resultados.

La República Argentina integra al PROSUR, el cual es un sistema de cooperación técnica entre las oficinas de propiedad industrial de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay

Asimismo nuestro país suscribió Patent Prosecution Highway (PPH) con: PROSUR, con la USPTO, y con JPO.

Finalmente, podemos señalar que nuestra oficina de patentes se vale de los informes de búsquedas realizados por otras oficinas, como punto de partida para el examen nacional, procediendo a completar y enriquecer la búsqueda ya efectuada.</i>