

Trámite de registro de una patente de invención

Por Nadia Soledad Cabraro. Trabajo Final del Premaster Semipresencial CUDES-Universidad Austral Edición 2016.

Todo aquel que quiera patentar una invención que consista en un producto o un procedimiento, podrá hacerlo siempre y cuando consista en una creación humana que permita transformar materia o energía para su aprovechamiento por el hombre, que cumpla con los requisitos de novedad, aplicación industrial y actividad inventiva y que según la legislación aplicable sea considerada una invención y no encuadre dentro de las prohibiciones de patentabilidad.

Sumario: 1) Presentación. 2) Examen preliminar (Art 24 Ley de Patentes. 3) Publicación (Art 26 Ley de Patentes) 4) Observaciones de terceros (Art 28 Ley de Patentes). 5) Examen de fondo (Art 27 Ley de Patentes y Reglamento de Ley de Patentes. 6) Publicación de la concesión. 7) Conclusión.

1) Presentación

1.1. Titularidad de la Patente: Las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, (con domicilio real o constituido en el país) pueden ser titulares de una patente. El Derecho a la patente pertenecerá al inventor o sus causahabientes, quienes tendrán derecho a cederlo o transferirlo por cualquier medio lícito y concertar contratos de licencia. El solicitante de la patente puede mencionar en su solicitud el nombre del o de los inventores y pedir que se lo incluya en la publicación de la solicitud de patente, en el título de propiedad industrial que se entregue y en la publicación de la patente o modelo de utilidad que se realice (Derecho moral).

1.2. Documentación a Presentar: 1) Formulario de solicitud de patente original firmado. 2) Carátula. 3) Memoria descriptiva 4) Reivindicaciones. 5) Dibujos. 6) Resumen. 7) Hoja técnica 8) Documentos de prioridad y documentos de cesión, si fueran

necesarios. **9)** Poder (En caso de que la presentación sea realizada por Apoderado). **10)** Certificado de Depósito de Microorganismos (si fuese necesario). Asimismo, el solicitante deberá abonar los aranceles, para lo cual tendrá tiempo hasta las 2 primeras horas del día siguiente a la presentación.

Está permitida la presentación en idioma extranjero, pero se exige la correspondiente traducción por traductor matriculado (Decreto nro 1759/72 – t.o 1991)

1.3. Requisitos para fijar fecha de presentación (Art 18 LP): Para fijar fecha de presentación se deberá presentar el formulario firmado, con identificación del solicitante, la descripción de la invención y una o varias reivindicaciones. Si cumple con estos requisitos, se le otorgará un número de trámite y una fecha de presentación. Si no cumple, se otorga un número de trámite y se lo intima por diez días hábiles a dar cumplimiento. Si cumple dentro de este plazo, se le otorga fecha de presentación definitiva. Si no cumple dentro de este plazo se deniega la solicitud.

1.4. Prioridad: Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente o modelo de utilidad en alguno de los países partes del Convenio de Paris, o su causahabiente gozará de un derecho de prioridad. Al momento de la presentación de la solicitud deberá declarar Fecha, Nro de prioridad y País de la prioridad. A partir de la presentación tendrá 90 días corridos (art 19 Ley de Patentes) o 3 meses (Convenio de París) para: declarar el N° de la prioridad, acompañar el documento de prioridad y documento de cesión (si correspondiera). En caso de incumplimiento se pierde la prioridad (Salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados).

1.5. Documento de cesión: Cuando la prioridad invocada en el expediente fue presentada por otra persona distinta de quien solicita la patente argentina, es necesaria la presentación de un documento de cesión. El documento original puede acompañarse al momento de la presentación de la solicitud de patente, o dentro de los 90 días corridos siguientes a la presentación de la solicitud de patente. Caso contrario, se dará por decaída la prioridad. (Art. 19 Ley de Patentes)

1.6. Circular 10/02 del INPI: si se presenta una copia del documento de cesión podrá ser salvado acompañando el original luego o presentando el documento al momento de contestar la vista preliminar.

Si los titulares de la prioridad son varios alcanza solo con la firma de uno de ellos. La cesión debe referirse al N° de la solicitud extranjera cuya prioridad se invoca. Si se refiere al invento deberá acompañarlo posteriormente. La fecha del documento de cesión deberá ser anterior o igual a la fecha de presentación de la solicitud argentina. Si la fecha del documento de cesión es posterior, pero está dentro de los 12 meses de prioridad, la Oficina de Patentes la acepta. Si la fecha del documento de cesión es posterior a los 12 meses de prioridad, la Oficina de Patentes la acepta si hace mención de que tiene efectos retroactivos.

1.7. Plazo para perfeccionar la solicitud de patente (Art 19 Ley de Patentes y su reglamento): El solicitante tendrá 90 días corridos desde la presentación para 1) Presentar el formulario completo. 2) Corregir errores o defectos. 3) Aportar complementos, correcciones y modificaciones. 4) Modificar, corregir, sin ampliar lo originalmente divulgado (los nuevos ejemplos deben ser para un mejor entendimiento). Vencido ese plazo no podrán presentarse nuevas enmiendas salvo que la oficina de patentes lo requiera. La aceptación o no de las enmiendas posteriores a la presentación (y dentro de los 90 días) queda sujeta al examinador técnico a instancias del exámen de fondo.

1.8. Certificado de depósito de microorganismos (Circular 1/08): Si el invento contiene material biológico no disponible ni que pueda ser descripto, al momento de presentar la solicitud el titular debe declarar el número de acceso al depósito del material biológico que se encuentre depositado en una institución habilitada a tal fin. Debe presentarse en original o copia suscripta por el apoderado dejando constancia que es copia fiel del original. Se deberá acompañar traducción, fecha de depósito, país depositario, dirección del instituto, datos del depositante, clasificación material depositado, autorización del titular.

2) Examen preliminar (Art 24 Ley de Patentes): El exámen preliminar consta de dos partes: Una Administrativa y otra Técnica.

2.1. Exámen preliminar administrativo: Se observa si la presentación fue realizada en carácter de gestor de negocios y si fue debidamente ratificada. Si no fue ratificada, la presentación será nula.

Si falta el resumen o si hay alguna objeción respecto a la personería, se cursará una intimación por 10 días hábiles, bajo apercibimiento de denegar la solicitud de patente presentada. Se estudia que se encuentren cumplimentados todos los requisitos formales, requisitos respecto de la prioridad, documento de cesión, certificado de depósito de microorganismos,

2.2. Examen preliminar técnico: El examinador debe concentrarse: a) en la clasificación de la solicitud de acuerdo a la Clasificación Internacional de Patentes. b) Título y resumen: deben ser: claros, concisos y representativos de la invención. El examinador puede modificar el resumen y el título de oficio (D/141/98, Resolución 265/03). Del resumen y título debe surgir con claridad el campo técnico de la. También puede analizar si hay exclusiones evidentes a la patentabilidad.

2.3. Vista del Examen Preliminar: Si existen observaciones del exámen preliminar administrativo o técnico la Oficina de Patentes corre una vista por 180 días más 3 prórrogas consecutivas de 30 días corridos cada uno. Los períodos de prórroga son arancelados. Si no contesta, se emitirá una disposición de Abandono. Si la contestación de vista no es satisfactoria, se emitirá una disposición denegatoria.

3) Publicación (Art 26 Ley de Patentes): Luego del exámen preliminar, a los 18 meses contados a partir de la presentación de la solicitud, la solicitud de patente se publicará en el Boletín de Patentes, con la finalidad de dar a conocer el estado de la técnica, divulgar la invención y abrir el plazo para las observaciones de terceros.

4) Observaciones de terceros (Art 28 Ley de Patentes): Los terceros podrán realizar observaciones a la solicitud de patente presentada. A tal fin, contarán con un plazo de 60 días hábiles a partir de la publicación. Si la observación se presentara después del plazo mencionado, será tomada como un llamado de atención. Una observación puede versar sobre la falta de alguno de los requisitos de patentabilidad. Deberán manifestarse y fundamentarse por escrito. El tercero no es parte en el expediente. No es vinculante para la Oficina de Patentes.

5) Examen de fondo (Art 27 Ley de Patentes y Reglamento de Ley de Patentes): Luego de la publicación se realizará el exámen de fondo. A fin de que los analistas de la Oficina de Patentes procedan a

realizar el análisis de fondo, el solicitante de la patente deberá solicitarlo por escrito y abonar la tasa de exámen de fondo. El plazo para abonar la tasa de exámen de fondo es de 3 años a partir de la presentación de la solicitud. En caso contrario la solicitud se considerará desistida.

El estudio estará a cargo del técnico al cual le pertenece la clasificación de la invención.

El técnico se encarga de analizar si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad. Realiza la búsqueda de antecedentes, la cual queda plasmada en un informe. De esta forma, el examinador estudiará si se encuentran cumplimentados los requisitos de patentabilidad.

Es decir, analizará si el invento cumple con las siguientes características: **1) Novedad**: No debe encontrarse dentro del estado de la técnica, es decir dentro del conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente, o en su caso, de la prioridad reconocida, mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión de la información, en el país o en el extranjero. La divulgación de una invención por parte del solicitante no afectará su novedad, cuando dentro de un año previo a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, el inventor o sus causahabientes hayan dado a conocer la invención por cualquier medio de comunicación o la hayan exhibido en una exposición nacional o internacional. En este caso, al presentarse la solicitud correspondiente, el solicitante deberá manifestarlo y presentar con ella la documentación que lo acredite. **2) Mérito Inventivo** :Que el invento no se deduzca de la técnica en forma evidente para una persona normalmente versada en la materia. **3) Aplicación Industrial**: Que el objeto de invención conduzca a un producto o resultado industrial. **4)** Que no encuadre dentro de lo establecido por el Artículo 6 de la Ley de Patentes, ya que no se consideraría una invención. **5)** Que no se encuentre prohibido su patentamiento (Art 7 de la Ley de Patentes).

Asimismo, se analizará que la documentación acompañada cumpla con los siguientes requerimientos:

5.1. Memoria descriptiva. El título debe coincidir con el consignado en la carátula y el formulario. El campo técnico de la invención, el estado de la técnica y el problema a solucionar debe manifestarse en forma clara y explícita. Se debe describir la invención: lo que se desea proteger, se debe hacer una breve descripción de los dibujos, los cuales deben estar enumerados e identificados según la vista que se presente. Debe presentarse una descripción detallada de por lo menos un modo de realización de la invención.

5.2. Reivindicaciones: deben ser numeradas correlativamente, deben estar fundamentadas en la memoria descriptiva y deben tener la siguiente estructura: Preámbulo (conocido) caracterizado porque (lo nuevo de la invención). Se debe tener presente que las reivindicaciones delimitan el derecho exclusivo del inventor. El derecho conferido por una patente está determinado por la primera reivindicación aprobada, las cuales definen la invención y delimitan el alcance del derecho.

5.3. Resumen: Debe permitir comprender rápidamente el tema de la invención. Lo que es nuevo en el estado de la técnica al que pertenece la invención. Es un instrumento para la búsqueda. Es meramente información técnica, no puede utilizarse para interpretar el ámbito de protección. Debe ser claro y tan conciso como permita la descripción. No debe exceder las 250 palabras.

5.4. Dibujos: Los dibujos deben ser confeccionados en idéntico tamaño que el resto de la documentación. En blanco y negro. Deberán ser trazados con ayuda de instrumentos técnicos. No debe contener texto alguno. Una misma hoja puede contener varios dibujos

5.5. Unidad de Invención (art 17 Ley de Patentes). La solicitud de patente no puede comprender más de una sola invención o grupo de invención o grupo de invenciones relacionadas entre sí que integren un único concepto inventivo. Si comprendiera más de una invención deberá ser dividida.

5.6. Vistas del Exámen de Fondo. El técnico puede emitir vistas de fondo. El plazo para contestarlas es de 60 días corridos, más 3 prórrogas de 30 días corridos cada uno. Si no salva todos los errores el técnico le cursa un informe previo a la resolución final por 30 días hábiles más 3 prórrogas consecutivas de 30 días corridos cada uno. Si no contesta o si no se aprueba la contestación de vista se **DENIEGA**

la solicitud de patente. Si salva errores, se **CONCEDE** la solicitud de patente y se extiende el título.

6) Publicación de la concesión: Una vez que se concede la patente, se publica en el Boletín de Patentes concedidas, incluyendo datos de concesión y de clasificación, datos del titular, resumen de la invención y de las reivindicaciones y se inscribe en el registro de patentes concedidas.

Una vez concedida la patente, el titular de la patente deberá pagar anualidades para su mantenimiento. Las PYMES, los particulares, las Universidades Públicas Nacionales y Provinciales e Instituciones con finalidad no económica, pagan el 40 % de los aranceles establecidos.

7) Conclusión: En Argentina, el Trámite de Registro de una Patente puede demorar como mínimo 4 o 5 años. Durante el período en que la solicitud de patente se encuentra en estudio, el solicitante de la misma no se encuentra protegido por la Ley de Patentes, ya que la protección otorgada comienza cuando se concede la patente y no existe una disposición sobre los derechos del titular de la patente frente al aprovechamiento no autorizado de su invento durante el período comprendido entre la publicación de la solicitud y la concesión de la patente. En otras legislaciones, como la Ley de Patentes Europea, la Ley de Patentes Española y la Ley de Patentes brasilera, se ha encontrado una solución a este vacío legal, a través de la denominada “**Protección Provisoria**”. De esta forma, el inventor tiene derecho (sujeto a que la patente sea finalmente concedida) a reclamar daños y perjuicios por las infracciones cometidas desde el momento de la publicación de la solicitud, o incluso antes, si se notifica fehacientemente la existencia de la solicitud al presunto infractor. Si bien en nuestro país, se ha presentado un proyecto de ley que establece la Protección Provisoria, el Congreso aún no ha sancionado ninguna ley al respecto, siendo de vital importancia contar con una Protección Provisoria para la seguridad jurídica de quienes apuestan a innovar y proteger sus innovaciones en nuestro Argentina.