

Buenos Aires, 28 de junio de 2018

VISTO el Plan de Mejoramiento de la Función I+D+I convenido entre la Subsecretaría de Evaluación Institucional de la Secretaría de Articulación Científica y Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación y la Universidad Tecnológica Nacional;

CONSIDERANDO:

Que la SCTyP promueve actividades de investigación y desarrollo tecnológico que se lleven a cabo en la Universidad Tecnológica Nacional con el fin de proyectar su actividad en el ámbito más amplio posible y documentar internamente la actividad de los investigadores.

Que asimismo establece pautas para proteger resultados susceptibles de generar derechos de propiedad intelectual.

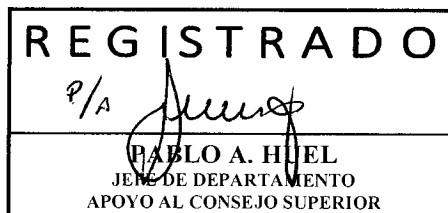
Que en el marco del Plan de Mejoramiento de la Función I+D+I se procuró conocer cuales son las implicancias de divulgaciones de invenciones y como las mismas afectan a la futura protección nacional o internacional de dicha invención.

Que se pretende brindar el conocimiento necesario sobre las maneras de gestionar cada una de las protecciones intelectuales que surjan por parte de los investigadores, ingenieros, profesores, becarios y alumnos de la Universidad Tecnológica Nacional.

Que para para cumplir dichos objetivos se elaboró un Manual de Gestión de la Propiedad Intelectual en el ámbito de la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Posgrado.

Que por Ordenanza N° 1.189 de fecha se aprueba el Reglamento y Procedimiento de Protección de los Resultados de la Investigación y Desarrollo de la Universidad Tecnológica Nacional.





Que en el Artículo 7º del mencionado Reglamento se propone la creación de la Unidad de Gestión de Propiedad Intelectual (UGEPI)

Que la citada norma establece que la UGEPI estará conformada por la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria; la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Posgrado y Facultades Regionales.

Que la Comisión de Ciencia, Tecnología y Posgrado aconseja la aprobación de la presente Resolución.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones otorgadas por el Estatuto Universitario.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

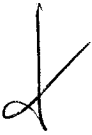
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Manual de Gestión de la Propiedad Intelectual que como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º.- La Secretaría de Ciencia, Tecnología y Posgrado – SCTyP es la responsable de su coordinación e implementación.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

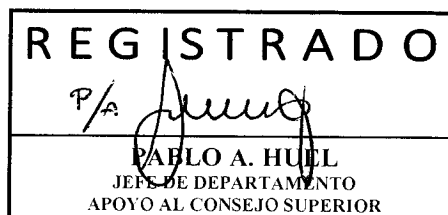
RESOLUCIÓN N° 917/2018



| |
|--------|
| UTN |
| SC,TyP |
| SCyT |
| MMG |


ING. HÉCTOR EDUARDO AIASSA
RECTOR


ING. PABLO ANDRES ROSSO
Secretario del Consejo Superior



ANEXO I

RESOLUCIÓN N° 917/2018

MANUAL DE GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL¹

El presente Manual tiene como objetivo brindar las orientaciones necesarias para gestionar la protección de los resultados de la investigación de los docentes- investigadores, los becarios, los tesistas y los alumnos de la Universidad Tecnológica Nacional. Esta protección, en sus diversas formas, resulta necesaria, en la medida que esos resultados se generaron con materiales, elementos, herramientas, dispositivos, máquinas y laboratorios pertenecientes a la Universidad.

Por lo tanto, este Manual está concebido como un recurso de consulta diaria, en cualquier caso que se hayan ideado soluciones a problemas, se hayan creado nuevas formas estéticas u ornamentales de productos, se haya desarrollado software, producido artículos científicos y técnicos o desarrollado marcas (que pudieran proteger productos o servicios a comercializar).

Aquí también se explica cuáles son las implicancias de la divulgación de las invenciones y cómo ésta puede afectar su futura protección nacional o internacional. Además, considera el tratamiento de los derechos de propiedad intelectual e industrial, la modalidad de generación de titularidad al trabajar junto a otras personas o empresas y explica cómo se ve afectada esa titularidad al realizar trabajos con personas externas a la Universidad.

Busca que todos los docentes investigadores cobren conciencia respecto de la importancia de la generación de derechos intelectuales considerando que los mismos pueden ser licenciados o cedidos a terceros con la posibilidad de generar ingresos propios que puedan ser invertidos en mejoras y en nuevos materiales de trabajo para futuras investigaciones.²

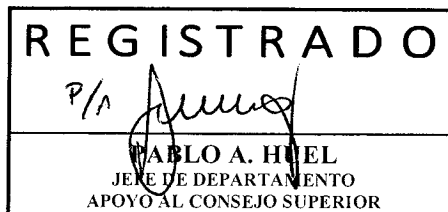
Finalmente, cabe precisar que este manual tendrá una actualización anual, para incorporar nuevas temáticas de la propiedad intelectual que pudiesen presentarse e incluir las buenas prácticas que se vayan consolidando en la Universidad, tanto en lo referente a la protección como a la comercialización de los resultados protegidos.

¹ ® Propiedad intelectual en trámite.

² En uno de los anexos, se provee un formulario para aquellos docentes investigadores, becarios, tesistas, etc. que hayan llegado a un resultado en términos de *C.T.O.I.*, para evaluar la pertinencia y determinar la forma más conveniente de protección intelectual, en el marco de la Unidad de Gestión de la Propiedad Intelectual (UGEPI).



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Rectorado



ÍNDICE

PROPIEDAD INTELECTUAL pag. 12

¿Qué es la Propiedad Intelectual?

Derechos patrimoniales y Derechos morales del inventor

¿Cuál es la normativa de Propiedad Intelectual en relación a las Universidades?

¿Adónde puedo encontrar la Política de Propiedad Intelectual de la UTN?

¿Qué derechos posee el creador o inventor sobre un registro de propiedad industrial realizado en relación a su obra / invención?

¿Puede una Facultad Regional de la UTN ser titular de una solicitud de Propiedad Intelectual y luego transferir dichos derechos?

He realizado trabajos con personas de organizaciones diferentes a la UTN y hemos obtenido resultados protegibles, ¿De quién será la titularidad de los derechos de propiedad intelectual que se obtengan? ¿Todos los titulares participarán de los beneficios o ganancias obtenidas de lograr transferir la tecnología protegida?

¿Existe siempre un fin económico o de obtención de regalías detrás de toda protección de los resultados de una investigación?

¿Qué es una licencia de derechos?

¿Qué es una cesión de derechos?

¿Qué beneficios económicos otorga la UTN a quién es inventor en el caso de que se haya transferido por licencia o cesión algún derecho de propiedad industrial o intelectual?

¿Qué sucede si luego de evaluar la invención, la Universidad considera que la invención no amerita la realización de su evaluación de patentabilidad y/o protección de los resultados?

UNIDAD DE GESTION DE PROPIEDAD INTELECTUAL pag. 18

¿Qué es la Unidad de Gestión de Propiedad Intelectual UGEPI?

¿Cómo debo trabajar con la UGEPI en caso de haber alcanzado resultados en mi investigación?

¿Cómo debo llevar a cabo la protección intelectual de un artículo científico ó técnico? ¿Debo informarle a la UGEPI?

¿Cómo y cuándo debería un investigador contactar a la UGEPI?

¿Tengo como investigador o inventor la obligación de informar a la UGEPI sobre todos los resultados de investigación con la mayor celeridad posible?

¿Qué es el Formulario de Divulgación de Invención ó FDI? ¿Cuál es su utilidad?

¿Será necesario aportar en el FDI todos los inventores que participaron, tanto internos como externos a la Universidad, incluidos también las personas, instituciones, organizaciones, empresas que aportaron económicamente a la obtención de los resultados?

¿Llevará la UGEPI tareas de vigilancia sobre solicitudes de patentes, modelos de utilidad, diseño/modelos industriales, y marcas a fin de detectar solicitudes de las cuales debería ser titular o co-titular de las mismas?

¿Quién será el encargado de llevar a cabo las presentaciones de solicitudes de propiedad intelectual generadas en cualquier Facultad Regional de la UTN, preparar la documentación para dichas presentaciones, gestionar los fondos para el pago de tasas oficiales, tramitar las solicitudes correspondientes hasta su concesión o denegatoria y llevar a cabo el pago de cualquier tasa que exista para mantener vigente los derechos de los registros llevados a cabo?

¿Quién estará encargado de negociar licencias y cesiones de derechos?

¿Quién estará encargado de actualizar el presente Manual?

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL pag. 24

¿Qué es la propiedad industrial? ¿Qué relación tiene con la Propiedad Intelectual?

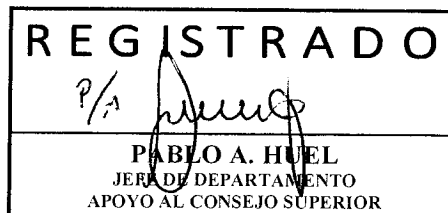
¿Posee el inventor derechos patrimoniales sobre la patente de la invención, modelo de utilidad, modelo o diseño industrial de su autoría o creación?

¿Quién es el propietario de los resultados obtenidos durante una relación de consultoría?

¿Qué derechos tienen sobre los resultados de la investigación los que financian, en parte o totalmente la misma?



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Rectorado



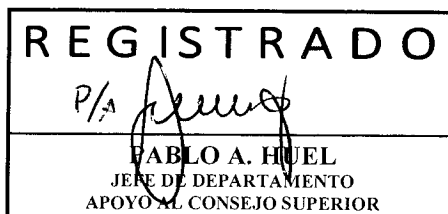
- ¿Puede un estudiante contribuir a una invención o creación? ¿Será titular de los derechos intelectuales de esa invención o creación?*
- ¿Significan lo mismo los términos divulgación y divulgación previa de una invención? ¿Qué hace que estos términos deban tener tanta relevancia para el investigador?*
- ¿Puede mi propia divulgación previa de invención en una revista, en el Ria, en un congreso, seminario o internet, impedir una posterior protección de mi invención o creación?*
- ¿Qué implicará la imposibilidad de presentar una solicitud de patente de invención, un modelo de utilidad o un modelo industrial por haber divulgado públicamente los resultados de mi investigación?*
- ¿Existe alguna excepción a la divulgación pública previa realizada por los inventores o creadores en donde la Oficina no considere dicha divulgación perjudicial? ¿La excepción de divulgación previa existe en todos los países del mundo?*
- ¿Existe alguna forma especial o aconsejada de divulgar invenciones en medios tales como publicaciones científicas, Ria, congresos, ferias, internet, tal que no afecte los requisitos de patentabilidad de una futura invención a ser patentada?*
- ¿Por qué resulta necesario guardar confidencialidad con las invenciones ó resultados de investigaciones obtenidas?*
- ¿De qué forma deberé divulgar la invención si deseo mostrarla a terceros sin aun haberla protegido?*
- ¿Quién podrá asesorarnos en la redacción de un acuerdo de confidencialidad?*
- ¿Qué es el solicitante de una patente, modelo de utilidad, modelo o diseño industrial y cuál es la diferencia con el inventor y con el titular?*
- ¿Qué implicancias tiene el no declarar a un inventor/solicitante en una solicitud de patente ó modelo de utilidad?*
- ¿Es inventor alguien que ayuda a realizar una invención pero sin haber aportado al concepto inventivo ó invención en sí? Por ejemplo la persona que realiza un prototipo para probar cómo funciona la invención.*
- ¿Qué implicancias tiene el declarar como inventor a quien no aportó particularmente sobre la invención o concepto inventivo obtenido?*
- ¿Cuál es el plazo de vigencia de una patente, un modelo de utilidad, un modelo o diseño industrial y una marca?*
- ¿Presenté una solicitud de propiedad industrial, ya puedo demandar a quien me copie?*
- ¿Qué es el estado legal de una solicitud de propiedad industrial? ¿De dónde lo obtengo?*
- ¿Cómo puedo realizar un seguimiento del estado actual de mi solicitud de patente, modelo de utilidad, modelos y diseños industriales y marcas?*

2a. Patentes de invención y modelos de utilidad pag. 34

- ¿Qué es una patente de invención?*
- ¿Qué puedo proteger mediante una patente de invención?*
- ¿Se deben solucionar varios problemas para lograr que una invención sea patentable (concedida)?*
- ¿Se requiere de cambios radicales o disruptivos para merecer la concesión de una patente?*
- ¿Son protegibles por patentes invenciones que se basan en algoritmos informáticos que producen un efecto técnico sobre el objeto en que se aplican ó que están involucrados con resultados que del objeto se obtienen?*
- ¿Qué sucede cuando se me concede una patente ó un modelo de utilidad?*
- ¿Qué es lo que solicita el Instituto Nacional de Propiedad Industrial – INPI – a nuestra solicitud de patente para concederla?*
- ¿A qué nivel debo describir la invención para obtener una patente? ¿Es necesario presentar datos de materiales, medidas, planos de fabricación?*
- ¿Qué es el estado de la técnica de una invención?*
- ¿Qué es el requisito de novedad exigido a toda patente?*
- ¿Qué es el requisito de actividad inventiva de una patente?*
- ¿Qué es el requisito de aplicación industrial? ¿Es el mismo que el requisito de utilidad conocido en Estados Unidos?*
- ¿Qué puedo proteger mediante un modelo de utilidad?*
- ¿Qué requisitos tiene un modelo de utilidad?*



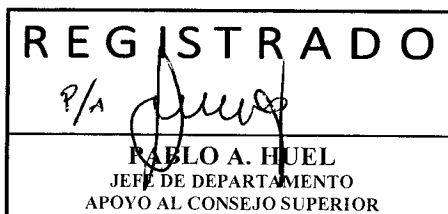
Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Rectorado



- ¿En qué se diferencian las invenciones que se protegen como modelos de utilidad de las que se protegen como patentes?*
- ¿Cómo es el trámite de una solicitud de patente y modelo de utilidad?*
- ¿Es obligatorio tener un prototipo para solicitar una patente de invención o un modelo de utilidad?*
- ¿Resulta necesario tener pruebas o ensayos ante organismos oficiales sobre el funcionamiento o pruebas de la invención a patentar?*
- ¿Quién es el encargado de analizar y finalmente conceder los derechos de propiedad industrial?*
- ¿En qué momento otros pueden saber que hemos presentado una solicitud de patente ó modelo de utilidad en Argentina?*
- ¿Qué es una solicitud de patente ó modelo de utilidad en trámite o pendiente?*
- ¿Qué partes tiene una solicitud de patente ó modelo de utilidad?*
- ¿Cómo puedo saber qué derechos de exclusividad se protegen en una patente o un modelo de utilidad?*
- ¿Qué son las reivindicaciones? ¿Todas las reivindicaciones tienen la misma importancia?*
- ¿Pueden las reivindicaciones modificarse durante el trámite de una solicitud?*
- ¿Se puede agregar algún detalle nuevo de la invención que hemos presentado en una solicitud de patente?*
- ¿Cada cuánto y dónde se publican las patentes argentinas?*
- ¿Qué son las observaciones de terceros en solicitudes de patentes y modelos de utilidad?*
- ¿Qué es el examen de fondo de una solicitud de patente o modelo de utilidad? ¿Hay que pagar alguna tasa oficial para que se lleve a cabo?*
- ¿Qué sucede si la Oficina de patentes realiza alguna objeción u observación hacia la solicitud de patente?*
- ¿Qué tipo de tasas existen al presentar una solicitud de patente? ¿Y durante el trámite?*
- ¿Se debe pagar algún arancel luego de la concesión de la solicitud de patente o modelo de utilidad?*
- ¿Una patente o modelo de utilidad puede ser anulada luego de su concesión?*
- ¿Puedo presentar más de una invención en una misma solicitud de patente?*
- ¿Que podré hacer si la Oficina de Patentes considera que hay más de una invención en mi solicitud de patente?*
- ¿Cuál es el costo de presentar una solicitud de patente ó de una solicitud de modelo de utilidad?*
- 2b. Los modelos y diseños industriales pag. 46**
- ¿Qué es un modelo Industrial? ¿Y en qué se diferencia de un diseño industrial?*
- ¿Qué tipo de análisis posee un modelo ó diseño industrial?*
- 2c. Protección de patentes, modelos de utilidad, y modelos/diseños industriales en el exterior pag. 47**
- ¿Aplican los mismos conceptos de titularidad, inventores y divulgación previa para solicitudes de patentes, modelos de utilidad y modelos/diseños industriales presentadas en el exterior que se basan en una patente argentina?*
- ¿Existe una forma de presentar una patente, modelo de utilidad o modelo/diseño industrial que me proteja en todos los países del mundo?*
- ¿Cuál es la fecha máxima para presentar una solicitud de patente ó modelo de utilidad argentino en el extranjero, luego de haberla presentado en Argentina?*
- ¿Qué es el derecho de prioridad y porque es tan relevante en presentaciones de solicitudes en el extranjero?*
- ¿Debe la solicitud a presentarse en un país extranjero coincidir con la solicitud presentada en Argentina a fin de que se considere la fecha de prioridad de la solicitud argentina?*
- ¿Pueden unirse dos solicitudes de patentes ó modelos de utilidad para presentar solo una solicitud en el extranjero?*
- ¿Qué es una solicitud de patente europea?*
- ¿Puedo siendo solicitante argentino presentar una solicitud de patente europea?*
- ¿Qué es una solicitud internacional PCT?*
- ¿Puedo siendo solicitante argentino presentar una solicitud internacional PCT?*
- ¿Qué es una patente provisional, tan comúnmente utilizada en los Estados Unidos?*
- 2d. Marcas pag. 52**
- ¿Qué es una marca?*
- ¿Qué puede registrarse como marca?*
- ¿Qué tipos de marcas existen en cuanto a donde se aplican? ¿Y en cuanto a su naturaleza?*



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Rectorado



¿Cómo es el trámite de una marca?

DERECHO DE AUTOR Y CONEXOS pag. 54

¿Qué es el Derecho de Autor y los Derechos Conexos?

¿Quién es el titular del Derecho de Autor y que derechos se le otorgan?

¿Tiene alguna preferencia de edición la Universidad sobre obras que no sean de su propiedad pero que se hayan presentado sus investigadores?

¿Cuál es el plazo de duración de los Derechos de Autor y Derechos Conexos?

¿Cómo debo proteger mi obra? ¿En qué puede ayudarme la Universidad?

¿Qué es el Acceso Abierto en lo referente a artículos y publicaciones científicas y técnicas?

¿Qué es el Repositorio Institucional Abierto ó también conocido como “RIA”?

¿Es obligatorio difundir mis trabajos en el repositorio RIA?

¿Qué tipos de contenidos puedo difundir en el RIA?

¿En qué casos estoy exceptuado de difundir datos primarios o resultados preliminares y/o definitivos de una investigación no publicada ni patentada?

¿Cuáles son los beneficios de difundir mis trabajos en el RIA?

¿Qué formatos de archivos puedo incluir en el repositorio RIA?

¿En qué consiste el servicio de archivo mediado del RIA?

Ya tengo mis trabajos en mi sitio web, en un blog, etc. ¿Por qué debería utilizar el RIA?

¿Qué derechos se cederán de forma no exclusiva con la publicación de mi obra en el RIA?

¿Continúan vigentes los derechos de autor en el repositorio digital y en entorno de Internet?

¿Qué usos podrán hacer terceros con la obra publicada?

SECRETOS INDUSTRIALES pag. 63

¿Qué es un secreto industrial? ¿Qué vigencia de protección posee?

¿De qué forma protejo mis secretos industriales?

¿Puedo proteger el Know-how como secreto industrial?

LA IMPORTANCIA DE LAS BÚSQUEDAS EN BASES DE DOCUMENTOS DE PATENTES Y DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS pag. 64

¿Porque resulta imprescindible realizar una búsqueda previa a cualquier tipo de investigación, y no solo en bases de datos de artículos científicos y técnicos?

¿Cuáles son las formas de búsquedas en bases de datos que contengan patentes, modelos de utilidad y modelos/diseños industriales? ¿En qué idiomas es recomendable realizar dichas búsquedas?

¿Qué es la Clasificación Internacional de Patentes ó CIP y cuál es su gran utilidad al realizar una búsqueda de invenciones en las bases de datos?

¿Existen bases de patentes de uso libre y gratuito?

¿Poseen las bases de patentes gratuitas menos información que la bases de patentes que son pagas? ¿En qué se diferencian?

¿Qué es una búsqueda y un informe del estado de la técnica?

¿Qué es una búsqueda y un informe de novedad?

¿Qué es una búsqueda y un informe de patentabilidad?

¿Qué es una búsqueda y un informe de validez de patente? ¿Y una de búsqueda de nulidad?

¿Cuáles son las bases de patentes más convenientes para la realización de búsquedas del estado de la técnica, de novedad, de patentabilidad, de validez, y de nulidad?

¿Qué es un informe de infracción de patente?

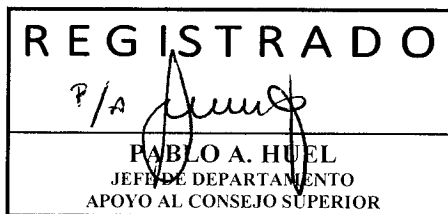
¿Qué deberemos hacer si observamos que algún particular, empresa u organización posee en el mercado la invención que hemos protegido mediante patentes, modelos de utilidad ó modelos y diseños industriales?

¿Por qué es conveniente utilizar alertas RSS luego de realizar un informe de novedad o patentabilidad?

¿Qué es una búsqueda y un informe de libertad de acción LDA?



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Rectorado



¿Qué deberé realizar antes de lanzar un producto al mercado o mismo comenzar a usar un proceso industrial que permita obtener un producto diferente a los existentes?

¿Qué bases de datos podremos utilizar en lo que respecta a información científica y técnica?

LOS CENTROS DE APOYO A LA TECNOLOGÍA Y A LA INNOVACIÓN

–CATIs de la UTN pag. 71

¿Que son los CATIs de la Universidad Tecnológica Nacional?

¿Forman los CATIS una red nacional o internacional?

¿Qué tipo de servicios brinda un CATI?

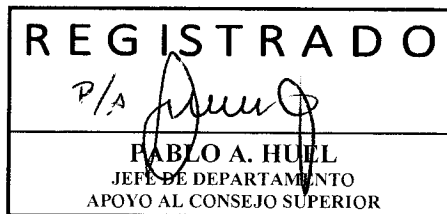
¿Brindan los CATIs servicios a personas/organizaciones/empresas externas a la Universidad?

¿De qué forma podré tomar contacto con el CATI más cercano a mi Facultad?

X



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Rectorado



PROPIEDAD INTELECTUAL

¿Qué es la Propiedad Intelectual?

La expresión “propiedad intelectual” según la *Organización Mundial de la Propiedad Intelectual* o la OMPI, “se reserva a los tipos de propiedad que son el resultado de creaciones de la mente humana, del intelecto. En el Convenio internacional que establece la OMPI, la expresión *propiedad intelectual* no tiene una definición más formal. Los Estados que elaboraron dicho Convenio decidieron establecer una lista de los derechos.”³ Entre otros, los derechos que aquí se explican: las Patentes, los modelos de utilidad, los modelos y diseños industriales, las marcas, los derechos de autor, y los secretos industriales. Termina el Convenio extendiendo la enumeración de los derechos de propiedad intelectual a todos “los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico”.⁴

Si bien este sería su contenido, también se usa el término “Propiedad Intelectual” para referirse solo a los derechos de autor. En este manual adoptaremos el sentido amplio que nos da la OMPI, decir involucrando además de los derechos de autor, a las patentes, modelos de utilidad, los modelos y diseños industriales, las marcas, los derechos de autor, y los secretos industriales.

Derechos patrimoniales y derechos morales del inventor

Esta distinción entre derechos patrimoniales y morales cobra relevancia cuando el inventor no es el que solicita la protección de la investigación, o no es el titular de la propiedad intelectual. Siendo este el caso, el inventor siempre gozará del derecho moral a que su autoría sea reconocida, ya que los derechos morales son personalísimos e intransferibles. Los derechos patrimoniales pertenecerán solo al solicitante o titular, y le darán a este la potestad de impedir a terceros de explotar comercialmente el invento protegido, pudiendo estos derechos patrimoniales ser transferidos como cualquier otro derecho patrimonial tal como podría ser la propiedad inmueble.

¿Cuál es la normativa de Propiedad Intelectual en relación a las Universidades?

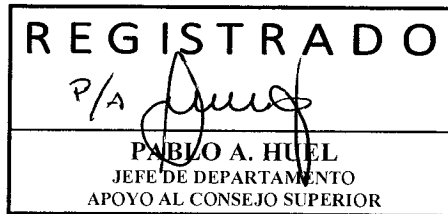
La legislación nacional en forma indirecta, y luego la doctrina y jurisprudencia en forma expresa, posibilitaron que las Universidades sean titulares de la propiedad intelectual de los resultados de sus investigaciones. Esta titularidad es otorgada por el Estado bajo ciertas condiciones: Proteger jurídicamente los resultados de las investigaciones cuando fuera posible y transferir dichos resultados para beneficio de la sociedad. Para la UTN esto es una prioridad ya que como institución pública debe velar por el bien común de la sociedad, tratando de que los frutos de la investigación científica lleguen a la misma. La ordenanza 1189 ratifica en este sentido la titularidad de la UTN sobre los resultados de sus investigaciones.

³ © WIPO / OMPI Modulo I. Introducción a la Propiedad Intelectual. Página 1.

⁴ Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979. Art 2 viii



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Rectorado



¿A dónde encuentro la Política de Propiedad Intelectual de la UTN?

La política de propiedad intelectual de la Universidad está en el sitio web http://ugepi.utn.edu.ar/politica_pi_ttec.utn#!#normativa bajo el nombre de "Ordenanza N°1189".

¿Qué derechos posee el creador o inventor sobre un registro de propiedad industrial realizado en relación a su obra / invención?

El creador ó inventor, tal como se define en el artículo 10° de la Ordenanza N° 1189, tendrá derecho a que su nombre figure en el título de propiedad que se obtenga y además que sea/n mencionado/s cada vez que se haga alusión al resultado de la investigación. Estos derechos son los que se consideran derechos morales del inventor.

¿Puede una Facultad Regional de la UTN ser titular de una solicitud de Propiedad Intelectual para luego licenciar o ceder sus derechos?

No. Ninguna facultad regional puede ser titular de una solicitud de PI dado que no tiene personería jurídica y por lo tanto no puede ser titular de derechos de propiedad. Solo la Universidad posee personería jurídica y puede ser titular de derechos de propiedad intelectual, tales como patentes de invención, modelos de utilidad, modelos y diseños industriales, marcas, y derechos de autor.

He realizado trabajo con personas de organizaciones diferentes a la UTN y hemos obtenido resultados protegibles como resultado de dicho trabajo, ¿De quién será la titularidad de los derechos de propiedad intelectual que se obtengan? ¿Todos los titulares participarán de los beneficios o ganancias obtenidas de lograr transferir la tecnología protegida?

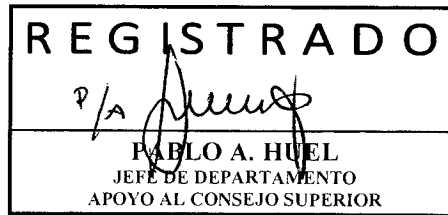
De realizar tareas de investigación o desarrollo de soluciones y obtener resultados protegibles al trabajar con personas externas a la UTN, las organizaciones para las que estas personas externas trabajan serán también titulares de los derechos intelectuales y por lo tanto deberán recibir parte de las ganancias o beneficios económicos obtenidos por la comercialización de dichos derechos intelectuales. Mediante acuerdos específicos se establecerán los porcentajes de titularidad, de regalías en caso de que las hubiere, de costos de protección, gestión y administración de los derechos intelectuales. Más aún, dichas organizaciones externas deberán también participar de cualquier negociación que involucre a los derechos intelectuales de los que son co-titulares junto a la UTN.

¿Existe siempre un fin económico ó de obtención de regalías detrás de toda protección de los resultados de una investigación?

No. Existen motivos no económicos para la protección y obtención de una exclusividad o monopolio sobre el uso, comercialización, fabricación e importación, y estos son el de tener control, en beneficio de la sociedad, sobre el producto/servicio protegido. Este control puede tener como objeto entre otros el garantizar la calidad del producto o proceso que resulte de la invención como así también la razonabilidad del precio final de los mismos y puede ser ejercido a través de por ejemplo las condiciones de regalías o de rescisión en los licenciamientos que la Universidad otorgue.



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Rectorado



¿Qué es una licencia de derechos?

Una licencia es un permiso que otorga quien posee derechos de propiedad intelectual (licenciante), tal como una patente, a otra persona o parte (licenciataria), en donde a cambio de por ejemplo regalías, se le autoriza a dicho licenciataria al uso, fabricación, comercialización ó importación del derecho de propiedad intelectual protegido. Muchas veces se obtienen licencias sobre solicitudes en trámite, aun sin haber sido aún concedidas. Las licencias son contratos privados entre partes, siendo por lo tanto libres en cuanto a las condiciones que el licenciante obliga al licenciataria, por ejemplo un número determinado de productos a fabricar, un lugar determinado a fabricar, o un periodo de tiempo establecido para comercializar.

¿Qué es una cesión de derechos?

A diferencia de la licencia, que tiene condiciones y plazos de vigencia, la cesión de derechos es la transferencia de los derechos de propiedad intelectual en cuestión. Aquí por supuesto el precio es mucho mayor que en la licencia, pero quien lo paga será el nuevo titular del derecho de propiedad intelectual, tal como quien compra una propiedad inmueble. En el caso de patentes, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, organismo estatal responsable de la aplicación de las leyes de protección de la propiedad industrial (INPI), recibe la solicitud de transferencia de patente, modelo de utilidad, modelo ó diseño industrial o marca, quedando dicho nuevo titular incorporado a la solicitud, como así también en las bases de datos oficiales.

¿Qué beneficios económicos otorga la UTN a quien es inventor en el caso de que se haya transferido por licencia o cesión algún derecho protegido?

La UTN reconoce al inventor un porcentaje de los beneficios económicos si la invención resulta explotada comercialmente. Los porcentajes se distribuyen según el artículo 16 de la Ordenanza N° 1189, la que define que: “La distribución de los beneficios fijos o móviles, obtenidos por actividades de investigación, desarrollo e innovación, incluyéndose en las mismas las actividades de capacitación sobre las tecnologías o conocimientos objeto de dicho trabajo, y el otorgamiento de licencias, se establece en los siguientes porcentajes, los cuales serán rendidos a las correspondientes cuentas luego de efectivizarse su ingreso:

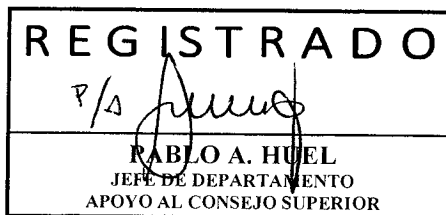
- A) Rectorado: 10%
- B) Regionales: 30%
- C) Unidades técnicas (UT): 60 %

La distribución interna de los beneficios de la UT se establece en los siguientes porcentajes: 10% para el Departamento, grupo de investigación o Extensión, Laboratorio y/o Instituto al cual pertenece el personal involucrado en la obtención de los resultados, y 50% para los Docentes, Investigadores, Becarios y/o terceros contratados que conformen la UT en función del aporte realizado individualmente para el alcance de los resultados, establecidos por consenso interno”⁵

⁵ Ordenanza 1189. art 16 .



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Rectorado



¿Qué sucede si luego de evaluar la invención, la Universidad considera que la misma no amerita la evaluación de patentabilidad y/o protección de los resultados?

Si luego de evaluar una invención, la Universidad no desea iniciar los trámites de protección o comercializar la invención y el inventor desea hacerlo por su cuenta, la Universidad cederá al inventor en forma escrita la titularidad de los resultados, pudiendo contemplarse que la Universidad participe de las regalías en caso de la comercialización de los resultados de la investigación.

UNIDAD DE GESTIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL

¿Qué es la Unidad de Gestión de Propiedad Intelectual - UGEPI -?

La UGEPI es una Unidad de la UTN dependiente del Rectorado y las FFRR. Entre sus funciones podemos citar el asesoramiento, la capacitación, intermediación, evaluación, gestión en materia de propiedad intelectual y transferencia de tecnología, búsqueda de financiamiento, asociación con terceros, análisis de formas nuevas de negocios (EBT), y resolución de conflictos de intereses. Está integrada por profesionales técnicos, jurídicos y de empresas que adicionalmente participan activamente al servicio de la Universidad y de sus investigadores.

¿Cómo debo trabajar con la UGEPI en caso de haber alcanzado resultados para mi investigación?

Se debe siempre ante cualquier existencia de una invención ó creación consultar a la UGEPI. De la misma obtendrán las mejores opciones para la protección de los resultados de investigación, como así también para su potencial comercialización. Desde la UGEPI se llevarán a cabo todas las presentaciones de solicitud, renovación y modificación de derechos intelectuales que surjan desde la Universidad.

¿Cómo debo llevar a cabo la protección de un artículo científico ó técnico? ¿Debo informarle a la UGEPI?

Si bien no es obligatorio informarle a la UGEPI, se recomienda hacerlo en caso de considerar que exista materia protegible por patente; modelo utilidad o modelo/diseño industrial. La UGEPI participará en su registro, siempre y cuando el artículo esté listo para su edición comercial, o bien evaluará la pertinencia de registrar derechos de autores en casos que lo ameriten.

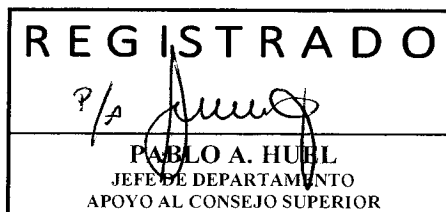
¿Cuándo debería un investigador contactar a la UGEPI?

Algunos momentos de claro contacto del investigador con la UGEPI se mencionan a continuación:

- Al enviar el Formulario de Divulgación de Invenciones (FDI) a fin de que la UGEPI analice la futura protección de invenciones.
- Previo a decidir publicar ó enviar a publicar los resultados de la investigación, sin importar el medio.
- Previo a entablar conversaciones sobre una investigación de la que somos creadores con personas ajenas a la Universidad, buscando no poner en riesgo la titularidad de los resultados de la investigación. En esta etapa la UGEPI proveerá al investigador de un Acuerdo de Confidencialidad para ser firmado por el tercero al que se le brinda información de la invención.
- Al consultar sobre el proceso de protección y comercialización de los derechos intelectuales, incluyendo licencias y/o cesiones a terceros.



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Rectorado



- Al informar a la UGEPI anualmente sobre los proyectos a iniciar, las personas involucradas, tanto internas como externas, como también las universidades, empresas u organizaciones cooperantes.
- Al buscar capacitación en aspectos de propiedad intelectual y transferencia de tecnología.

¿Tengo como investigador o inventor la obligación de informar a la UGEPI sobre todos los resultados de investigación con la mayor celeridad posible?

Sí. Todo responsable de proyectos tendrá la obligación de informar a la UGEPI, quien en un plazo no mayor a 60 (sesenta) días corridos deberá evaluar la conveniencia de proteger dichos resultados teniendo en cuenta, entre otros factores:

- a. El estudio de factibilidad comercial ó del plan de negocios
- b. Los reportes de búsquedas del estado del arte previo;
- c. El estudio de costos, en el que se calculen las tasas oficiales de registro, los honorarios de agentes de la propiedad industrial en los casos que sea necesario, el valor de las tasas periódicas que deben pagarse para evitar caducidades de las modalidades de propiedad intelectual;
- d. La existencia o no de empresas interesadas en la tecnología;
- e. El estado de desarrollo de la tecnología;
- f. Las modalidades de protección a adoptar y las acciones a seguir.

El informe de dicha evaluación será elevado a la autoridad superior de la UTN, quien decidirá sobre la conveniencia de protegerlos y sobre el tipo de protección, dentro del plazo no mayor a 60 (sesenta) días corridos.

¿Qué es el Formulario de Divulgación de Invención ó FDI? ¿Cuál es su utilidad?

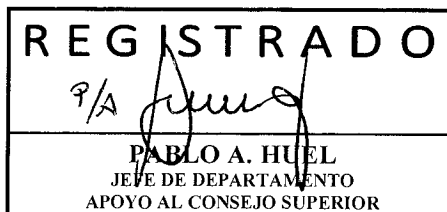
Este es el formulario confidencial (Anexo II) que deberán presentar los investigadores / inventores a la UGEPI, luego de haber alcanzado la solución a un problema, y en el cual deberán informar sobre dicha solución en forma clara y completa, sobre los inventores que participaron en el concepto inventivo, sobre empresas/organizaciones que aportaron fondos al desarrollo de la invención, sobre divulgación previas si existieron, y toda información que posibilite la evaluación de patentabilidad de la invención, y la definición de titularidad de los futuros derechos de propiedad intelectual que pudieran surgir luego de la presentación de una solicitud de propiedad intelectual.

¿Será necesario aportar en el FDI todos los inventores que participaron, tanto internos como externos a la Universidad, incluidos también las personas, instituciones, organizaciones, empresas que aportaron económicamente a la obtención de los resultados?

Al rellenar el formulario de divulgación, debe mencionarse a todas las personas que aportaron ideas en la investigación, incluso aquellas personas ajenas a la Universidad. Se entenderá que la participación de todos los inventores es por partes iguales salvo que por convenio entre las partes se estipule algo diferente. Se aconseja



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Rectorado



especificar a todas las personas involucradas como así también su relación con la Universidad y con la investigación, antes de que la relación de trabajo comience para evitar conflictos sobrevinientes

¿Llevará la UGEPI tareas de vigilancia sobre solicitudes de patentes, modelos de utilidad, diseño/modelos industriales, y marcas para detectar solicitudes de las cuales debería ser titular o co-titular de las mismas?

Sí. La UGEPI contando con información de cada proyecto, que incluye datos de investigadores internos y externos, y nombres de organizaciones o empresas externas, llevará a cabo una vigilancia nacional e internacional, que le permitirá detectar presentaciones en donde el titular no sea la UTN.

¿Quién será el encargado de llevar a cabo las presentaciones de solicitudes de propiedad intelectual generadas en cualquier Facultad Regional de la UTN, preparar documentación para dichas presentaciones, gestionar los fondos para pago de tasas oficiales, tramitar las solicitudes correspondientes hasta su concesión o denegatoria y llevar a cabo el pago de cualquier tasa que exista para mantener vigente los derechos de los registros llevados a cabo?

Para todas las creaciones e invenciones llevadas a cabo en la UTN, será la UGEPI la Unidad encargada de toda preparación, presentación y seguimiento, como así también del análisis previo a las mismas, tanto en Argentina como en las llevadas a cabo en el exterior. Para las presentaciones en el exterior de Argentina, podrá contratar estudios de Argentina con corresponsales en el exterior que se encargarán de llevar a cabo las presentaciones correspondientes.

¿Quién será la encargada de negociar licencias y cesiones de derechos?

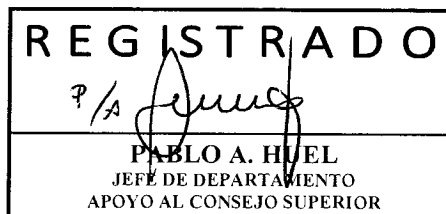
En ambos casos será la UGEPI la encargada de llevar a cabo las negociaciones con terceros a la UTN.

¿Quién será la encargada de actualizar el presente Manual?

La UGEPI estará encargada de actualizar este Manual, en base a cualquier cambio que exista, de preguntas que han surgido por parte de investigadores, estudiantes ó graduados de la Universidad, siendo el manual de cada año disponible el 1º de marzo. El mismo será colocado en la web.



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Rectorado



PROPIEDAD INDUSTRIAL

¿Qué es la Propiedad Industrial? ¿Qué relación tiene con la Propiedad Intelectual?

La propiedad industrial es el conjunto de derechos otorgados por el Estado a los solicitantes de patentes de invención, modelos de utilidad, modelos y diseños industriales y marcas. En el caso de la marca, el Estado otorga a los solicitantes el derecho exclusivo a su uso. En los demás casos se otorga el derecho de excluir a otros de hacer uso, fabricar, comercializar e importar lo protegido a cambio de que los inventores divulguen en forma clara y completa sus creaciones.” Este conjunto de derechos que forman la Propiedad Industrial, integran junto con los Derechos de Autor el concepto amplio de Propiedad Intelectual que es el que adopta este manual. Sin embargo muy a menudo se utiliza este término de Propiedad intelectual para referirse únicamente al Derecho de Autor y conexos que son los que comprenden el conjunto de derechos que protegen las expresiones artísticas, científicas y literarias, las cuales son comúnmente observados en el ámbito universitario en la protección del autor ó autores de sus artículos ó publicaciones científicas y técnicas.

¿El inventor posee derechos patrimoniales sobre la patente de la invención, modelo de utilidad, modelo o diseño industrial de su autoría o creación?

En el caso del inventor, éste solo tiene derecho a ser mencionado en la solicitud de patente. Los derechos patrimoniales de las patentes pertenecen a la Universidad. En el caso de creadores de modelos o diseños industriales, pertenecerán estos a la Universidad cuando su creador haya sido especialmente encomendado para su creación o desarrollo.

¿Quién es el propietario de los resultados obtenidos durante una relación de consultoría?

Los resultados de investigación que surjan de una consultoría que se brinda a un tercero dependerán del acuerdo con este firmado. Es muy importante que estos acuerdos definan claramente las condiciones de trabajo a fin de no dar lugar a conflictos sobre invenciones que son propias de la misma Universidad. En cualquier caso el investigador debe tener siempre presente las políticas de propiedad intelectual de la Universidad respetando el uso, la titularidad de la propiedad intelectual de la Universidad y las normativas que lo vinculan a la misma.

¿Qué derechos tienen sobre los resultados de la investigación los que financian, en parte o totalmente la misma?

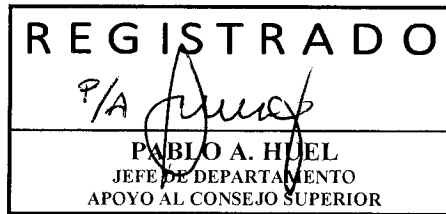
Los mismos serán determinados por contratos o convenios de financiamiento o subsidios con las instituciones públicas o privadas que financien la investigación.

¿Puede un estudiante contribuir a una invención o creación? ¿Será titular de esa invención o creación?

Sí. Incluso puede ser el único inventor o creador. Los beneficios de la transferencia de los resultados de investigación es la misma que para cualquier investigador de la UTN. La titularidad, total o parcial del estudiante, dependerá de que él sea un empleado de la UTN o de que haya investigado valiéndose de recursos de la Universidad, como pueden ser sus instalaciones y becas entre otros. Se tendrá en cuenta si su participación en la investigación forma parte de su currícula o es extracurricular.



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Rectorado



¿Significan lo mismo los términos divulgación y divulgación previa? ¿Qué hace que estos términos deban tener tanta relevancia para el investigador?

Ambos conceptos, si bien refieren a hechos diferentes, son de suma relevancia para todo investigador. El término “divulgación previa” hace referencia a la divulgación pública en cualquier medio que se haya hecho previamente a la presentación de la solicitud que busca protección. Este tipo de divulgación previa frustra la protección de la investigación cuando no se ajusta a los casos particulares permitidos según cada legislación nacional. Por otra parte el término “divulgación” se usa en materia de patentabilidad y refiere a la obligación que tiene un solicitante de patente de divulgar la invención en forma completa y suficiente para que cualquier persona versada en la materia esté en condiciones de reproducirla en base a la información divulgada. A cambio de haber puesto la invención en el conocimiento público y cumplidos los requisitos de patentabilidad, el estado concede al solicitante el monopolio ó exclusividad de la invención protegida.

¿Puede mi propia divulgación previa de invención en una revista, en el RIA, en un congreso, seminario o internet, impedir una posterior protección de mi invención o creación?

Dado que toda Ley de patentes del mundo posee como requisito de protección de patente, modelo o diseño industrial a la “novedad mundial”, cualquier publicación previa a la presentación de la solicitud de los resultados de la investigación, incluida a la de los propios investigadores, producirá la pérdida de novedad y por lo tanto la imposibilidad de proteger la invención. Si bien hay algunas excepciones muy puntuales, se recomienda siempre presentar la solicitud de protección previamente a cualquier divulgación de los resultados de la investigación. Siempre que el investigador considere que se tratan de divulgaciones que puedan poner en riesgo una potencial futura protección, deberá comunicarse a los fines de proceder con la evaluación de su patentabilidad.

¿Qué perjuicios implicaría para el investigador el haber divulgado públicamente los resultados de su investigación previo a cualquier protección intelectual tal como por patente, modelo de utilidad o diseño/modelo industrial?

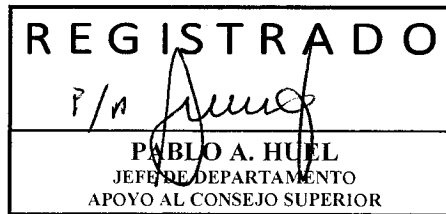
Ante la imposibilidad de proteger los resultados de investigación debido a la divulgación previa de los mismos, no podrá licenciarse su uso o comercialización y por ello ningún beneficio económico le corresponderá a dicho investigador.

¿Existe alguna excepción a la divulgación pública previa realizada por los inventores o creadores en donde la Oficina no considere dicha divulgación perjudicial?

Sí, pero solo en algunos países. Esta excepción expresa que si la presentación de la solicitud se ha realizado dentro del año de divulgada previamente la invención si es de patente, o 6 meses para modelos o diseños industriales dicha divulgación no será perjudicial. Es importante conocer el artículo que cada Ley de Patentes de un país define sobre si existe dicha excepción y los detalles de la misma. Por ejemplo en Argentina es requisito para que la divulgación previa no sea perjudicial que no haya pasado más de un año desde dicha divulgación, y



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Rectorado



una declaración al momento de la presentación junto a la documentación comprobatoria de dicha divulgación; de no ser esto realizado y más allá de que no haya pasado un año desde la divulgación, la solicitud será denegada.

¿La excepción de divulgación previa existen en todos los países del mundo?

Si, cada país del mundo posee un artículo de su Ley que expresa las excepciones en la divulgación previa. Como dato importante todos los países europeos poseen una excepción a la divulgación pero solo en aquellas divulgaciones realizadas en ferias o exposiciones internacionales oficialmente reconocidas, con lo cual cualquier divulgación en Argentina o internet o artículo científico, será motivo para la denegación de cualquier patente presentada en Europa.

¿Existe alguna forma especial o aconsejada de divulgar invenciones en medios tales como publicaciones científicas, RIA, congresos, ferias, internet, tal que no afecte los requisitos de patentabilidad de una futura invención a ser patentada?

Si, y es aquella en donde mostramos las ventajas, beneficios, problemas solucionados, resultados obtenidos, y planes de negocios a partir de la invención sin haber divulgado en forma completa a la misma. Si a partir de lo que hemos divulgado un experto en la materia puede reproducir la invención significará que hemos divulgado en forma completa la invención, de lo contrario no será considerada una divulgación perjudicial por haber sido insuficiente para reproducirla.

¿Por qué resulta necesario guardar confidencialidad con las invenciones que obtuvimos?

Dado que toda Ley de patentes considera que quien primero presenta una solicitud de patente será quien sea el dueño de los derechos de exclusividad de la invención, habrá que tener mucho cuidado a quien divulgamos la invención por cuánto podrá realizar una presentación y ser quien posea la exclusividad sobre dicha invención.

¿De qué forma deberé entonces divulgar la invención si deseo mostrarla a terceros sin aun haberla protegido?

Si deseo compartir la información de la invención con otros, deberé obtener sus firmas en un contrato de confidencialidad, en el cual se comprometen a no divulgar la información que le hemos brindado, impidiéndole asimismo presentar una solicitud de patente reclamando su titularidad.

¿Quién podrá asesorarnos en la redacción de un acuerdo de confidencialidad?

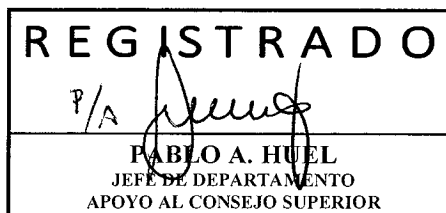
A través del contacto con la UGEPI, obtendremos todo el asesoramiento para la confección de un correcto acuerdo de confidencialidad que le permitirá al investigador divulgar la información de invención, siendo además asesorado respecto de cómo documentar toda la información que ha brindado.

¿Qué es el solicitante de una patente, modelo de utilidad, modelo o diseño industrial y cuál es la diferencia con el inventor y con el titular?

El solicitante es aquella persona física o jurídica (empresa, institución, organización) que ha presentado una solicitud a su nombre, y es quien puede licenciar o transferir la misma. Sería en este caso por tanto el titular. El inventor que figura en una solicitud de patente es aquel que mediante su intelecto ha logrado encontrar la



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Rectorado



solución a un problema. El inventor tiene derecho a ser mencionado en la solicitud pero no tiene derechos a licenciar o transferir la solicitud de patente que protege la invención que ha obtenido. Muchas veces una solicitud puede tener un solicitante y luego al transferirla a un titular diferente al solicitante. En inglés el solicitante de una patente se conoce como "applicant" y el titular como "owner".

¿Qué implicancias tiene el no declarar a un inventor/solicitante en una solicitud de patente ó modelo de utilidad?

Es fundamental que al momento de presentar la solicitud de patente ó modelo de utilidad, se encuentren declarados todos los solicitantes e inventores de la misma ya que si no, de firmar cualquier acuerdo de transferencia de tecnología, podremos tener inconvenientes al haber transferido sin autorización de quien era titular de derechos. La identificación de todos los reales inventores evitará a futuro que empresas ó instituciones a las que pertenece el inventor puedan solicitar derechos sobre la patente, lo cual complique cualquier contrato de transferencia ya firmado con otras organizaciones.

¿Es inventor alguien que ayuda a realizar una invención pero sin haber aportado al concepto inventivo ó invención en sí? Por ejemplo la persona que realiza un prototipo para probar cómo funciona la invención.

Solo es inventor quien aporta al concepto inventivo, a la materia que se reivindicará en la patente. No es inventor todo el que trabaja en un proyecto salvo que haya participado en solucionar el problema existente para la que la invención fue concebida. Si se comprueba en una solicitud que existen inventores que no lo son, algún tercero perjudicado por la solicitud podrá pedir nulidad de patente por falsedad de inventor.

¿Qué implicancias tiene el declarar como inventor a quien no aportó particularmente sobre la invención o concepto inventivo obtenido?

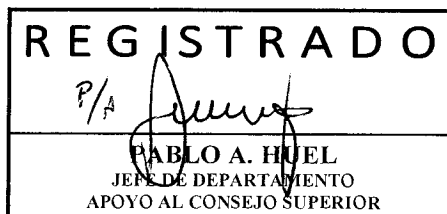
Resulta importante entender que solo es inventor aquella persona que aporta al concepto inventivo o invención, y que la declaración de un inventor que no lo ha sido puede ser motivo de anulación de la patente obtenida, es decir alguien a quien demandemos por infracción de nuestra patente podrá solicitar al juez llamar a todos los inventores para hablar de la invención, si encuentra que se ha mentido respecto de los mismos, pedirá la nulidad de la patente.

¿Cuál es el plazo de vigencia de una patente, un modelo de utilidad, un modelo o diseño industrial y una marca?

Una patente de invención tiene un plazo de vigencia de 20 años contados desde la fecha de presentación, esto es así en casi todos los países del mundo. El modelo de utilidad reduce ese periodo a 10 años de vigencia desde su fecha de presentación. Esta vigencia es dependiente del pago de las tasas de mantenimiento o anualidades, que deben abonarse para mantener vigente la patente o el modelo de utilidad. Por su parte los modelos y diseños industriales se conceden en Argentina por un plazo de 5 años contados desde la fecha de presentación y pueden ser renovados por dos periodos más de 5 años. Estos anteriores derechos de propiedad industrial, una vez pasado el plazo de vigencia pasarán a formar parte del dominio público, pasando a ser de uso libre por cualquier persona. Finalmente las marcas se conceden por 10 años contados desde la fecha de concesión, y pueden ser renovadas indefinidamente.



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Rectorado



¿Presenté una solicitud de propiedad industrial, ya puedo demandar a quien me copie?

Dicha solicitud se encuentra aún pendiente de concesión y que genera un derecho en expectativa por cuanto podría ser concedida o denegada por la Oficina de Propiedad Industrial. Hasta que la misma no esté concedida no es posible demandar a otros por la fabricación, comercialización, uso ó importación en el país en que se ha presentado la solicitud de propiedad industrial.

¿Qué es el estado legal de una solicitud de propiedad industrial? ¿De dónde lo obtengo?

El Estado Legal es la situación actual de una solicitud en relación a si posee derechos vigentes o no. Una solicitud puede estar concedida y no tener ningún derecho vigente, esto puede deberse a no haber pagado las tasas anuales o anualidades. Si bien existen bases de datos que proveen estado legal de solicitudes de propiedad industrial de varios países siempre se recomienda buscar en el sitio oficial del país de donde tiene origen la solicitud, ya que es la fuente de información original.

¿Cómo puedo realizar un seguimiento del estado actual de mi solicitud de patente, modelo de utilidad, modelos y diseños industriales y marcas?

Todas las observaciones emitidas para una solicitud presentada ante el INPI de Argentina pueden ser seguida con su número de solicitud desde el sitio web, no siendo necesario llamar o acercarse personalmente. Por supuesto que mientras no esté publicada una patente o modelo de utilidad, ó cualquier solicitud de propiedad industrial, toda información debe ser solicitada en persona ante el INPI por quien se encuentre autorizado, identificándose con su documento de identidad.

2a. PATENTES DE INVENCION Y MODELOS DE UTILIDAD

¿Qué es una patente de invención?

Es un derecho de propiedad industrial mediante el cual se otorga la exclusividad de uso, comercialización, fabricación e importación sobre la solución obtenida sobre un problema. Para ello habrá que presentar una solicitud, en donde se debe mencionar el campo técnico de la invención, el estado de la técnica conocido al momento de la invención, el problema que se solucionan a dicho estado de la técnica, y por supuesto la invención que se busca proteger.

¿Qué puedo proteger mediante una patente de invención?

Es posible proteger cualquier solución a un problema existente en algún tipo de industria, pudiendo ser un producto, un aparato, un material, un proceso, un método, un procedimiento que solucione un problema de forma novedosa y no obvia o trivial. Algunas invenciones resultan no patentables en Argentina por ley de Patentes, tales como los métodos quirúrgicos, terapéuticos o de diagnóstico.

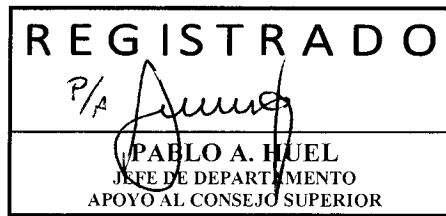
¿Se deben solucionar varios problemas para lograr que la invención sea patentable?

No. Con solo resolver un problema frente a lo conocido, será suficiente para obtener una patente de invención.

Por supuesto que se deberá cumplir con el requisito de novedad, de actividad inventiva y de aplicación industrial,



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Rectorado



¿Se requiere de cambios radicales o disruptivos para merecer la concesión de una patente?

No, es común pensar que solo existen patentes para invenciones que proporcionan grandes cambios en la tecnología, y es todo lo contrario. Dado que la fecha de presentación de una solicitud sobre una invención definirá quien posee exclusividad de uso de la misma, las organizaciones privadas y públicas protegen sus invenciones por menores que sean, ni bien las han conseguido y no esperan a que todos los problemas hayan sido resueltos. Las empresas no poseen genios en sus departamentos de I+D, poseen gente que trabaja metodológicamente en la búsqueda de la solución de un problema. Cualquier solución a ese problema es factible de ser protegida mediante una patente, o quizás un modelo de utilidad, o bien un modelo/diseño industrial

¿Son protegibles por patentes invenciones que se basan en algoritmos informáticos?

Si, son patentables mismo en Argentina. La aplicación de dichos algoritmos debe necesariamente producir un efecto técnico sobre el objeto en que se aplican ó estar involucrados en los resultados que del objeto se obtienen. Es fundamental entender que aquí no estamos hablando del software como tal, sino de un algoritmo presente en el mismo, el cual aplicado a una computadora le produce un efecto a la misma tal como mayor rapidez de manejo de información, un menor consumo de energía, o la compresión de información presente en dicha computadora.

¿Qué sucede cuando se me concede una patente ó un modelo de utilidad?

A partir de la concesión, el Estado otorga al solicitante de la patente el derecho de excluir a otros de fabricar, comercializar, usar ó importar, la invención que se encuentra definida en las reivindicaciones de la patente. La validez de la patente dependerá de que la misma tenga al día el pago de las tasas de anualidad, las cuales se pagan, en Argentina, en cada año posterior a la concesión.

¿Qué es lo que solicita el Instituto Nacional de Propiedad Industrial – INPI – a nuestra solicitud de patente para concederla?

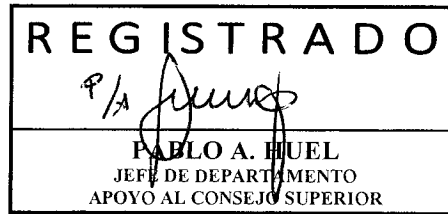
La protección o exclusividad que brinda el Estado al solicitante de una patente resulta como contrapartida a la divulgación completa y clara de la invención, a la cual tendrá acceso la sociedad, nutriéndose con dicha información. Esto significa que el derecho que se otorgará será en función de cuanto se haya divulgado en la solicitud de patente, si se divulgo poco, poco será el derecho obtenido. Si la divulgación no es completa y clara, el Estado no dará derecho alguno ya que la otra parte, el solicitante, no ha divulgado lo que correspondía.

¿A qué nivel debo describir la invención para obtener una patente? ¿Es necesario presentar datos de materiales, medidas, planos de fabricación?

Todas las legislaciones de Patentes del mundo exigen que la invención este descripta en forma clara y completa de manera tal que le permita a una persona del oficio o experto de nivel medio, poder reproducir o llevar a cabo la invención, y obtener la solución al problema técnico planteado. De requerirle al experto el realizar experimentos o pruebas para llevar a cabo la invención a partir de lo descripto e ilustrado en la solicitud de



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Rectorado



patente, entonces significará que la solicitud carece de “suficiencia” y por lo tanto la solicitud podrá ser denegada ó anulada por no cumplir con dicha claridad, aun cuando la solicitud ya haya sido concedida.

¿Qué es el estado de la técnica de una invención?

El estado de la técnica es todo el conocimiento público, oral u escrito, existente previo a la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de su prioridad en caso de basarse en uno o varios documentos extranjeros. El documento del estado de la técnica debe tener una fecha cierta de divulgación pública, a fin de ser considerado como parte del estado de la técnica de la invención analizada. No forma parte del estado de la técnica toda aquella información no pública, tal como información interna de una organización.

¿Qué es el requisito de novedad exigido a toda patente?

Este requisito es el que exige que la solución que se propone como invención, la solución a un problema del estado de la técnica, no se haya divulgado en ningún lugar del mundo, en forma oral o escrita, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente. En caso de no ser novedosa la invención, la Oficina de Patentes denegará la solicitud de patente, indicando cual o cuales son los documentos que divulgan la invención, y sus o sus fechas de publicación, las cuales serán fechas fehacientes y comprobables. Por ejemplo de existir una patente sudafricana ó un artículo científico finlandés, en el cual se describa la solución que proponemos en la solicitud de patente, y en donde las fechas de publicación de esos documentos sean anteriores a la de la solicitud, serán dichos documentos motivos de denegatoria de la solicitud de patente presentada.

¿Qué es el requisito de actividad inventiva de una patente?

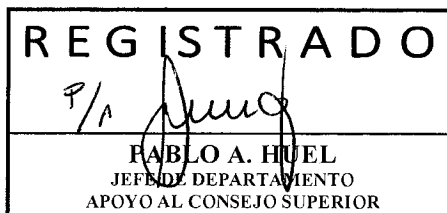
Este requisito solo existente en la patentes, se refiere a que la solución propuesta, ó invención, para el problema encontrado no resulte evidente, obvio o trivial para una persona experta en la materia de la invención, en conocimiento del estado de la técnica existente. Esto significa que si la solución surge en forma obvia para dicho experto, se considerará que la invención no cumple con el requisito de actividad inventiva y por lo tanto la solicitud por dicha invención será denegada por la Oficina de Patentes. Sin duda esta obviedad resulta algo subjetivo, pero igualmente es motivo común de denegatoria de patentes al encontrar soluciones similares.

¿Qué es el requisito de aplicación industrial? ¿Es el mismo que el de utilidad conocido en Estados Unidos?

Este requisito de patentabilidad se refiere a que la invención que se busca proteger sea fabricada o utilizada en algún tipo de industria. Sin duda cualquier producto cumplirá este requisito ya que resulta fabricado en alguna industria. Donde se presenta un poco de duda es en un proceso que no exista industrialmente, pensemos por ejemplo en un proceso de limpiar un mueble con una tela y un producto químico. El término “utilidad” de uso para la Oficina de Estados Unidos, es mucho más amplio por cuanto no interesa si no existe una industria particular para la invención, tal como el caso de limpiar manualmente el mueble, con lo cual si la invención es útil para algo, este tercer requisito de patentabilidad estará cumplido.



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Rectorado



¿Qué puedo proteger mediante un modelo de utilidad?

En Argentina, también identificados por la legislación como Certificados de Modelos de Utilidad, son formas de protección de cierto tipo de invenciones, relacionadas con una forma exterior diferente a las conocidas en un producto, y que se aplican a objetos ya conocidos para otorgarle una mejor utilidad práctica. También se incluyen como modelo de utilidad a aquellas invenciones en donde la disposición de elementos que la componen es diferente en el nuevo producto y le otorgan una mejor utilidad práctica. No están incluidos dentro de los Modelos de Utilidad los procesos o métodos, ni los materiales, ya que ambos no constituyen una nueva forma.

¿Qué requisitos tiene un modelo de utilidad?

Un modelo de utilidad posee como requisitos de acuerdo a la Ley, el de novedad nacional (que no se encuentre divulgado en Argentina), el de aplicación industrial (que sea fabricable en algún tipo de industria), que sea una forma o disposición de elementos diferente aplicada a un objeto conocido, y que dicha forma le otorgue una mejor utilidad para lo que fue inventado. La presencia de cualquier invención en internet, mismo las que ofrecen las bases de patentes de mundo, hace que esas invenciones se consideren divulgadas en Argentina y por lo tanto puedan servir para afectar la novedad de un modelo de utilidad. No será por ejemplo afectada la novedad de un modelo de utilidad si el mismo ya existía publicado en una revista francesa que nunca apareció en internet ni se importó a la Argentina.

¿En qué se diferencian las invenciones que se protegen como modelos de utilidad de las que se protegen como patentes?

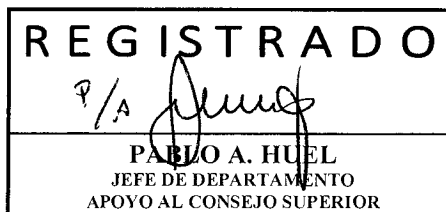
Los modelos de utilidad son aquellas invenciones que fueron mejoras en la forma, o en la disposición de elementos en dispositivos, herramientas, u objetos de uso práctico, y en donde dicha nueva forma le provee una mejor utilización. Son invenciones más simples que las que se presentan en patentes, y por ello no tienen un análisis de la actividad inventiva. Con que sean nuevas y mejoren la practicidad resultará suficiente. No se incluyen dentro de los modelos de utilidad a los materiales, compuestos o procedimiento/métodos/procesos, por cuanto en estos no existe una nueva forma, y entonces dichas invenciones deben si o si presentarse como patentes.

¿Cómo es el trámite de una solicitud de patente y modelo de utilidad?

Una vez presentada la solicitud de patente y modelo de utilidad, la misma es analizada mediante un examen preliminar administrativo y técnico, en el cual se verifican las tasas abonadas, los datos del formulario, la existencia de figuras formales, reivindicaciones, resumen y hoja técnica, y en caso de existir alguna objeción u observación, el INPI emitirá un informe que el solicitante recibirá y procederá a contestar salvando las observaciones realizadas. Seguido a dicho informe preliminar, y previo al pago de una tasa de examen de fondo, el INPI llevará a cabo una búsqueda nacional e internacional del estado de la técnica y evaluará los requisitos de



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Rectorado



novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Cualquier observación nos la hará saber y tendremos oportunidad de responder a la misma, buscando rebatirla.

¿Es obligatorio tener un prototipo para solicitar una patente de invención o modelo de utilidad?

No. Una Oficina de patentes no pedirá la presentación de un prototipo de la invención a proponer. Lo que si pedirá es total claridad y completitud de dicha invención, dando todas las características esenciales que permitan a una persona del oficio de nivel medio llevar a cabo dicha invención.

¿Resulta necesario tener pruebas o ensayos realizados ante organismos oficiales del funcionamiento o aplicación de la invención a patentar?

No. Las pruebas o ensayos que se realicen que demuestren que la invención soluciona el problema que hemos encontrado podrán ser ensayos propios, y no necesariamente de Instituciones Oficiales.

¿Quién es el encargado de analizar y finalmente conceder los derechos de propiedad industrial?

Será la Oficina de Patentes del país en donde presente la solicitud. En Argentina es particularmente la Administración Nacional de Patentes quien se encargará de analizar la patentabilidad de la invención a través de sus examinadores. Dichos examinadores llevarán a cabo la mencionada búsqueda nacional e internacional del estado de la técnica de la invención, y en base a la información encontrada, y de su propio conocimiento de experto en la materia, evaluarán la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial de la invención sobre la que se busca protección.

¿En qué momento otros pueden saber que hemos presentado una solicitud de patente ó modelo de utilidad en Argentina?

Las oficinas de patentes publican las solicitudes de patentes y modelos de utilidad luego de un tiempo de haberse presentado, en general 18 meses desde la fecha de presentación en la Oficina de Patentes. Previo a la fecha de publicación nadie tendrá conocimiento de la solicitud, ni siquiera del título, solicitantes o inventores. La solicitud solo estará accesible para el solicitante o autorizado a tramitar la misma.

¿Qué es una solicitud de patente ó modelo de utilidad en trámite o pendiente?

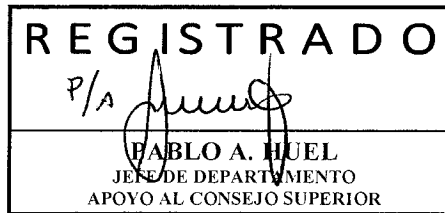
Es una solicitud que se encuentra aún pendiente de concesión y que genera un derecho en expectativa ya que podría ser concedida o denegada por la Oficina de Patentes. Hasta que la misma no esté concedida no es posible demandar a otros por la fabricación, comercialización, uso ó importación en el país en donde la patente haya sido solicitada.

¿Qué partes tiene una solicitud de patente ó modelo de utilidad?

Toda solicitud de patente posee un formulario de presentación, que contiene datos de los solicitantes, de la prioridad y de los representantes y autorizados en el trámite ante el INPI, y una memoria descriptiva que menciona el campo técnico de la invención, el estado de la técnica ó lo conocido al momento de la presentación, el problema resuelto sobre el estado de la técnica, una breve descripción de las figuras que ayudan al



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Rectorado



entendimiento de la invención, la descripción detallada de las figuras, los ejemplos preferidos de realización de la invención, las figuras de la invención y las reivindicaciones en donde se define lo que se pretende proteger.

¿Cómo puedo saber qué derechos de exclusividad se protegen en una patente o un modelo de utilidad?

Estudiando las reivindicaciones al momento de haber sido concedidas. Dado que las reivindicaciones pueden tener cambios durante el trámite de la solicitud, solo las reivindicaciones finales nos dará seguridad de que es lo realmente protegido o exclusivo.

¿Qué son las reivindicaciones? ¿Todas las reivindicaciones tienen la misma importancia?

Son la parte fundamental o corazón de toda patente ó modelo de utilidad. Solo de allí surgen los derechos que se encuentran protegidos y no de lo que se observa o lee en la descripción de la solicitud. Existen reivindicaciones independientes que son las más amplias y que no se basan en otra reivindicación. Estas son a las que debe prestarse atención para considerar si estamos infringiendo una patente.

¿Pueden las reivindicaciones modificarse durante el trámite de una solicitud?

Si, pueden modificarse pero solo si lo reivindicado por las mismas tiene respaldo o ya se encontraba incluido en la presentación original de la solicitud, es decir si en alguna parte de la solicitud ya habíamos mencionado lo que luego buscamos reivindicar.

¿Se puede agregar algún detalle nuevo de la invención que hemos presentado en una solicitud de patente?

No, ni siquiera un mínimo detalle de la invención que se busca proteger. Toda materia o detalle adicional a lo originalmente presentado será observado por el examinador de patentes pidiendo que sea eliminado de la solicitud.

¿Cada cuánto y dónde se publican las patentes argentinas?

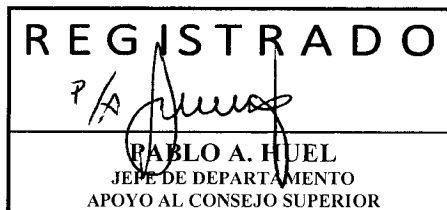
El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) de Argentina, como así también lo hacen todas los Institutos del mundo, publica una vez por semana y en un boletín oficial del Instituto, todas las patentes y modelos de utilidad que han aprobado el examen preliminar, y que están prontos a cumplir los 18 meses desde su fecha de presentación. Estos boletines se pueden obtener desde el sitio web del INPI. Este boletín posee la información bibliográfica de la solicitud, fecha de presentación, clasificación internacional de patentes que se le ha otorgado por el INPI, número de presentación, número de publicación, solicitantes de la patente, inventores de haber sido declarados, título, resumen, y número de matrícula del agente de la Propiedad Industrial que la ha presentado.

¿Qué son las observaciones de terceros en solicitudes de patentes y modelos de utilidad?

Luego de publicada la solicitud de patente o modelo de utilidad, comienza a correr un plazo de 60 días hábiles para que cualquier tercero presente, ante el INPI, documentación que será evaluada por el examinador de patentes al momento del examen de fondo, y cuyo objetivo será demostrar que la solicitud no debe ser concedida o que el alcance de protección final (las reivindicaciones) sea menor que el alcance solicitado originalmente.



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Rectorado



¿Qué es el examen de fondo de una solicitud de patente o modelo de utilidad? ¿Hay que pagar alguna tasa oficial?

El examen de fondo es aquel que incluye la búsqueda mundial sobre la invención reivindicada, y en donde el examinador de patentes analiza los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial de cada una de las reivindicaciones presentadas en la solicitud. Asimismo en dicho informe el examinador incorpora observaciones respecto de falta de claridad como así también, aunque poco común, informe de la falta de unidad de invención, y por ello solicita la presentación de una nueva solicitud.

¿Qué sucede si la Oficina de patentes realiza alguna objeción u observación hacia mi solicitud de patente?

Es importante entender que la tramitación de una solicitud de patente puede traer, a lo largo de la misma entre la presentación y su concesión o denegatoria, varias respuestas del solicitante a las observaciones realizadas por el examinador de patentes, el funcionario del INPI que analiza la solicitud, y que muchas veces aun documentos considerados relevantes en una primera instancia, es decir que afectan la novedad o la altura inventiva, dejan de serlo luego de modificar las reivindicaciones de la solicitud de patente.

¿Qué tipo de tasas existen al presentar una solicitud de patente? ¿Y durante el trámite?

Toda presentación de solicitud de patentes, tiene una tasa oficial a abonarse al momento de presentarse la solicitud, y otra tasa de pago de examen de fondo, dentro de los 18 meses desde la presentación de la solicitud. Las tasas oficiales se encuentran en el sitio web del INPI, y para el caso de Universidades se debe considerar el pago de 50 % de lo que pagaría una empresa nacional o extranjera no pyme.

¿Se debe pagar algún arancel luego de la concesión de la solicitud de patente o modelo de utilidad?

Si, luego de concedida la solicitud de patente o modelo de utilidad, es necesario llevar a cabo el pago de tasas de anualidad. En el primer momento luego de la concesión se deberán pagar las tasas de las anualidades desde el 3^{er} año de presentada la solicitud, con lo cual si la solicitud se ha concedido a los 5 años de presentada, en el primer pago de anualidades se deberán pagar las tasas 3, 4, y 5 (a veces también 6, dependiendo del día y mes en que la solicitud se conceda).

¿Una patente o modelo de utilidad puede ser anulada luego de su concesión?

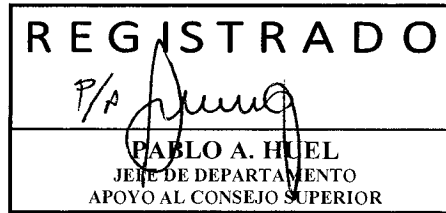
Si, cualquier patente concedida ó modelo de utilidad del mundo puede ser anulada si se demuestra que no cumplen los requisitos de novedad, actividad inventiva, aplicación industrial, y también porque la información existente en la solicitud no es suficiente para llevar a cabo la invención. Lo general para anular una patente es encontrar algún documento anterior a la fecha de presentación, o de prioridad en su caso, que divulgue la solución o invención que se ha reivindicado.

¿Puedo presentar más de una invención en una misma solicitud de patente?

Puede haber más de una invención dentro de una misma solicitud de patente, por ejemplo un mecanismo de transmisión de movimiento y un método para fabricar dicho mecanismo, en donde tenemos dos inventos, el



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Rectorado



aparato y el método, pero solo si existe un concepto inventivo general entre ambas invenciones, la Oficina de Patentes dirá que existe unidad de invención y que podrán avanzar como una solicitud.

¿Que podrá hacer si la Oficina de Patentes considera que hay más de una invención en mi solicitud de patente?

Si la Oficina, luego del examen de fondo, determina que hay más de un objeto de invención, pedirá al solicitante que deje una sola invención en la solicitud analizada, y si el solicitante desea, que presente nuevas solicitudes de patentes que contengan las invenciones adicionales. Dichas solicitudes son llamadas "solicitudes divisionales" y toman como fecha de presentación a la fecha de la solicitud original, o también llamada "madre".

¿Cuál es el costo de presentar una solicitud de patente ó de una solicitud de modelo de utilidad?

El costo de una presentación de una solicitud de patente ó modelo de utilidad no solo tiene implícito el pago de las tasas oficiales del INPI argentino, o de cualquier oficina equivalente en el mundo en donde presentemos la solicitud, sino también el costo de la redacción de la solicitud de patente ó modelo de utilidad, como así también de la presentación y tramitación de la misma ante dicho INPI. El costo de presentación en general triplica la tasa oficial mientras que la redacción puede llegar de 10 a 20 veces el costo de la tasa oficial de presentación.

2b. MODELOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES

¿Qué es un modelo Industrial y en qué se diferencia de un diseño industrial?

Es la nueva forma incorporada a un producto industrial tridimensional, en donde dicha forma solo busca conferírle una carácter ornamental ó estético. Con dicha nueva forma no se está buscando solucionar algún problema o mejorar la practicidad del mismo, sino solo hacer un producto más agradable a la vista. Si el producto es bidimensional, por ejemplo un producto laminar tal como una tela, y he diseñado un dibujo particular, la solicitud que lo protege se llama "diseño industrial". Es común también verlos en las figuras de los papeles tissue de cocina e higiénicos.

¿Qué tipo de análisis posee un modelo ó diseño industrial?

En Argentina la presentación de un modelo o diseño industrial se la considera un registro, por cuanto no existe ninguna búsqueda del estado de la técnica previo a conceder el mismo. Con lo cual sin importar que exista un modelo o diseño industrial ya protegido ó publicado en Argentina, el INPI concederá el modelo o diseño industrial en trámite. Lógicamente luego al querer hacerlo valer contra otras empresas, dichas empresas buscarán demostrar que no es novedoso mundialmente y por lo tanto que el registro es nulo.

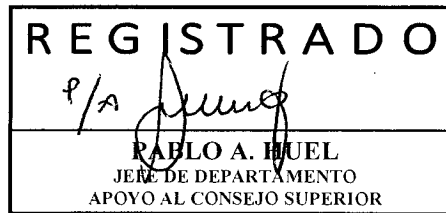
2c. PROTECCIÓN DE PATENTES, MODELOS DE UTILIDAD, MODELOS/DISEÑOS INDUSTRIALES EN EL EXTERIOR

¿Aplican los mismos conceptos de titularidad, inventores, y divulgación previa para solicitudes de patentes, modelos de utilidad y modelos/diseños industriales presentadas en el exterior que se basan en una patente argentina?

Cada país posee en su Ley o Leyes de Propiedad Industrial, la definición sobre titularidad de invenciones y sobre los plazos de gracia (plazo en que puede presentarse sin perder derechos) luego de una divulgación previa



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Rectorado



de una invención. Con respecto a falsear datos de titularidad e inventores algunos países son más estrictos considerando la existencia de fraude al no declarar información verdadera de la que se tenía total conocimiento.

¿Existe una forma de presentar una patente, modelo de utilidad o modelo/diseño industrial que me proteja en todos los países del mundo?

No. Los derechos de estas protecciones son derechos nacionales y por lo tanto deben ser otorgados por las Oficinas Nacionales, quienes reciben la solicitud y mediante sus examinadores proceden a determinar el cumplimiento de los requisitos de cada solicitud. En cuanto a patentes, a comienzos del 2017 comenzó a funcionar la Patente Europea Unitaria para solicitudes presentadas ante la OEP (Oficina Europea de Patentes), solicitud la cual una vez concedida otorgará protección en todos los países que acordaron dicha patente unitaria europea. Anteriormente esta patente europea luego de concedida, debía ser revalidada en aquellos países de patente europea y en la mayoría de las veces solo resultaba válida en derecho en tres o cuatro países (por temas de costos de revalidación), y no en todos como resulta ahora.

¿Cuál es la fecha máxima para presentar una solicitud de patente ó modelo de utilidad argentino en el extranjero luego de haberla presentado en Argentina?

El requisito de novedad de una patente de invención ó modelo de utilidad radica en que no exista una publicación oral o escrita de la solución técnica previa a la fecha de presentación de la solicitud, con lo cual la fecha máxima para presentar una solicitud de patente ó modelo de utilidad en el extranjero es la fecha de divulgación de la misma, y en muchos casos resulta ser la de publicación de la solicitud de patente ó modelo de utilidad argentina, la cual ocurre en general a los 18 meses de la presentación en Argentina.

¿Qué es el derecho de prioridad y porque es tan relevante en presentaciones de solicitudes en el extranjero?

La Argentina ha aprobado el Convenio de Paris mediante la Ley N° 17.011, en el año 1966. Este Convenio internacional en su Art. 4º, otorga un derecho a quien solicita una patente ó modelo de utilidad, el cual resulta en darle un año de plazo desde la presentación de su primera solicitud, para ir a cualquier otro país que firmó el Convenio, obligando a ese país a considerar por fecha de presentación en dicho país a la fecha de presentación en el primer país. Para que se otorgue este derecho de prioridad, la solicitud en países extranjeros deberá ser presentada invocando la prioridad mediante la mención de al menos dos de los siguientes datos: país de origen, fecha de presentación de la solicitud y el número de presentación en el país de origen. Para el caso de Modelos o diseños industriales el plazo de prioridad es de 6 meses.

¿Debe la solicitud a presentarse en un país extranjero coincidir con la solicitud presentada en Argentina, a fin de que se considere la fecha de prioridad de la solicitud argentina?

No, el documento presentado en el extranjero podrá contener información adicional a la información de la solicitud argentina. En estos casos, el examinador de patentes ó modelos de utilidad del país extranjero realizará su búsqueda de estado de la técnica con diferentes fechas de corte, para alguna parte de la invención será la fecha de prioridad y para otra u otras, la fecha de presentación en el país extranjero.



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Rectorado



¿Pueden unirse dos solicitudes de patentes ó modelos de utilidad para presentar solo una solicitud en el extranjero?

Sí. Uno puede unir solicitudes presentadas en Argentina y presentar solo una solicitud en el extranjero. Por supuesto que las dos invenciones, de cada solicitud argentina, deberán tener un concepto inventivo común y tener por lo tanto “Unidad de invención”. En el caso de querer invocar derechos de prioridad en el extranjero, la fecha de presentación en el extranjero deberá no ser más allá del año en fueron solicitadas en Argentina.

¿Qué es una solicitud de patente europea unitaria?

Es una solicitud de patente presentada ante la Oficina Europea de Patentes – OEP -, y permite mediante un solo trámite lograr la concesión en todos los países que acordaron la Patente Europea Unitaria. Si bien tiene un costo superior a presentar patentes individuales en varios países europeos, es conveniente si se pretende ir a varios países. La OEP informará a los seis meses de presentada la solicitud de los resultados de la búsqueda de patentabilidad realizada sobre la invención, información muy valiosa para decidir si continuar o no con el trámite, tanto en dicha oficina como en cualquier otra oficina del mundo. Las solicitudes europeas poseen al publicarse el código EP (European Patent). La patente unitaria comenzó en el 2017, anteriormente existían patentes europeas concedidas que solo eran válidas en algunos países de Europa, o más aún muchas veces en ningún país, por cuanto una vez concedida el solicitante no tuvo interés de tener derechos validos en ningún país europeo.

¿Puedo siendo solicitante argentino presentar una solicitud europea de patentes?

Sí. Cualquier solicitante del mundo puede presentar una solicitud de patente europea. Solo en el caso de que no posea domicilio en Europa, deberá contratar un Agente Europeo de la Propiedad Industrial.

¿Qué es una solicitud internacional PCT?

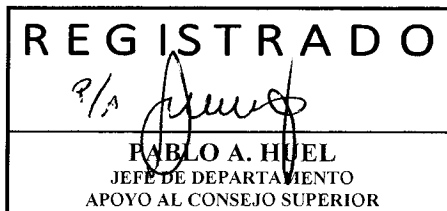
Es una solicitud llamada internacional, presentada bajo el Tratado de Cooperación de Patentes, del cual 152 países forman parte, mediante la cual es posible extender el plazo de prioridad de 12 a 30 ó 32 meses, lo cual otorga más tiempo para decidir a cuáles países ir a presentar una patente para luego tener exclusividad en dichos países. A los seis meses de presentada la solicitud, al igual que la solicitud EPO, la Oficina otorga un informe de búsqueda mundial, con lo cual ya tendremos una idea de la patentabilidad de la invención que hemos presentado. El código de publicación de una solicitud internacional PCT es WO. No es una solicitud que se conceda sino el inicio de una solicitud a presentar en muchos otros países.

¿Puedo siendo solicitante argentino presentar una solicitud internacional PCT?

Argentina aun no forma parte del PCT, y por lo tanto un solicitante argentino solo puede acceder al mismo si tiene nacionalidad de algún Estado contratante del PCT o presenta su solicitud junto a una persona o empresa que sea nacional o resida en uno de esos países.



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Rectorado



¿Qué es una patente provisional, tan comúnmente utilizada en los Estados Unidos?

Es una patente muy particular en donde la Oficina de Patentes le pide al solicitante de una solicitud de patente, que en dicha solicitud describa la invención en forma completa y clara, de forma tal que una persona del oficio de nivel medio pueda reproducirla. La Oficina de Patentes de Estados Unidos (conocido como USPTO) no le exige dibujos o figuras formales, pueden presentarse bosquejos o figuras realizadas a mano, no le exige que existan reivindicaciones, y si solo que la invención este claramente descripta. Esta solicitud no será puesta al público pero le dará al solicitante de la patente un año de plazo para presentar una solicitud final o definitiva (non-provisional), en la cual si deberá presentar reivindicaciones y figuras formales, pero ya conociendo más sobre el potencial de su invención. La fecha de la solicitud provisional será tomada como la fecha de búsqueda para la solicitud final, con lo cual será como haber presentado la segunda solicitud en la fecha de la primera. El costo de una solicitud provisional siempre es mucho menor que la solicitud definitiva o final, y además no demanda el contratar a un redactor de patentes para presentar la misma.

2d. MARCAS

¿Qué es una marca?

Es todo signo con capacidad distintiva, que permite diferenciar un producto o un servicio de otro. La no existencia de un mismo producto ó servicio con dos marcas idénticas ayuda al consumidor a identificar claramente quien es el real proveedor del producto ó servicio.

¿Qué puede registrarse como marca?

Se puede registrar como marca:

- una o más palabras con o sin contenido conceptual
- los dibujos, emblemas, monogramas, grabados, estampados, sellos, Imágenes, relieves
- las combinaciones de colores que se apliquen en un lugar determinado de los productos o de los envases,
- las combinaciones de letras y de números y los mismos por su dibujo especial,
- los envases (marcas tridimensionales)
- las frases publicitarias que sean originales.
- todo otro signo con capacidad distintiva.

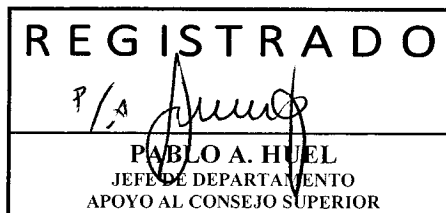
¿Qué tipos de marcas existen en cuanto a donde se aplican? ¿Y en cuanto a su naturaleza?

En cuanto a su aplicación, se definen las marcas que permiten la protección de productos que la utilicen, debiendo registrarse en las Clases 1 a 34, y las marcas de servicios, identificadas en las clases 35 a 45. Según su naturaleza se distinguen en:

- Denominativas: son las compuestas única y exclusivamente por palabras, letras o números y sus combinaciones, sin reivindicar características gráficas o color específico.
- Figurativas: son los símbolos gráficos, dibujos y logotipos.



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Rectorado



- Mixtas: son las que se integran por la combinación de elementos denominativos y figurativos a la vez, o de elementos nominativos cuya grafía se presente de forma estilizada.

¿Cómo es el trámite de una marca?

Luego de la presentación, el INPI realiza una publicación de la marca, en cada clase solicitada, en un boletín oficial de marcas a los 90 días de la presentación de la marca. Durante 30 días corridos habrá que esperar oposiciones de terceros quienes consideren que la concesión de la marca afectaría a sus intereses y confundiría a sus clientes. De no haber oposiciones ni vistas del INPI, se procederá a la concesión en aproximadamente 12 meses. De existir oposiciones se abre un periodo de 3 meses para la negociación entre el solicitante de la marca y quien se opone, en donde muchas veces se soluciona mediante la limitación del uso de la marca en ciertos campos de la clase en que se solicitó. De no llegar a un acuerdo, será el INPI quien resolverá. Su decisión será apelable ante la Justicia.

DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS

¿Qué es el derecho de autor?

El derecho de autor es la protección del autor de sus obras ó expresiones artísticas en un sentido amplio, pudiendo ser por ejemplo del tipo literario, científico, técnico, y artístico. En el caso de obras musicales existe también el derecho de intérpretes conocido como "derechos conexos", ya que no se es autor de la letra ó música de la canción. El principal requisito para la protección es la originalidad. Este derecho nace con la obra misma, aunque cuando no se haya registrado su autoría en una Oficina Nacional, diferente de los derechos de propiedad industrial en los cuales debe existir una presentación oficial. En la realidad se llevan igualmente a cabo los registros de derecho de autor. En argentina según la ley N°11.723 el derecho de autor sobre la obra comienza a surtir efectos a partir de su registro.

¿Quién es el titular del Derecho de Autor y que derechos se le otorga?

La titularidad del derecho de autor mismo. Dicho autor tiene la exclusividad de la reproducción por cualquier medio, de su ejecución y de todo lo derivado de su obra como traducciones, adaptaciones, modificaciones, compilaciones, etc. Esto es así incluso para los autores en relación de dependencia salvo disposición contractual en contrario.

La universidad será titular de tales derechos sobre aquellas obras cuya realización haya expresamente encomendado y respecto de las cuales haya obtenido la correspondiente cesión de derechos.

¿Tiene alguna preferencia de edición la Universidad sobre obras que no sean de su propiedad?

La Universidad tendrá preferencia y prioridad para la edición de las obras que sean propiedad de los miembros de su comunidad académica; como de *terceros* según lo estipulen convenios específicos firmados por ella.



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Rectorado



¿Cuál es el plazo de duración de los derechos de autor y derechos conexos?

Los derechos de autor duran toda la vida del autor y 70 años más, contados a partir del 1º de enero del año siguiente al de fallecimiento, en cabeza de sus herederos o derechohabientes. Cumplido ese plazo pasan a formar parte del dominio público.

¿Cómo debo proteger mi obra? ¿En qué puede ayudarme la Universidad?

El registro como derecho de autor de las obras científicas es responsabilidad de su autor quien debe registrarla en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. La UGEPI puede asesorarle en cualquier momento e incluso puede registrar la obra a nombre de su autor cuando el producto esté listo para su edición comercial, o en casos que lo ameriten. En cualquiera de los casos, deberá siempre mencionarse su filiación a la UTN incluso en casos de más de una dependencia.

REPOSITORIO INSTITUCIONAL ABIERTO - RIA

¿Qué es el Acceso Abierto en lo referente a artículos y publicaciones científicas y técnicas?

Acceso Abierto significa acceso online, inmediato, gratuito/con derechos de reutilización permanente de la producción científico académica para todo el mundo.

"El Acceso Abierto permite el libre acceso a los recursos digitales derivados de la producción científica o académica sin generar barreras económicas o restricciones derivadas de los derechos de autor sobre los mismos... Es compatible con los derechos de autor, la revisión de pares, los ingresos, la impresión, la preservación, el prestigio, el progreso en la carrera y todas aquellas características y servicios asociados con la comunicación científica." (Peter Suber, 2006, 2012, 2015).

Las principales declaraciones a favor del Acceso Abierto son:

- Budapest Open Acces Initiative (December 2001)
- Declaración de Bethesda (Junio 2003)
- Declaración de Berlín (Octubre 2003)
- Declaración de Salvador (Septiembre de 2005)

¿Qué es el Repositorio Institucional Abierto o también conocido como (RIA)?

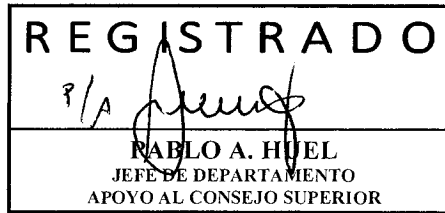
El Repositorio Institucional Abierto (RIA) de la UTN es un archivo digital que, de acuerdo con la iniciativa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MinCyT), brinda acceso abierto a las producciones científicas y académicas elaboradas por los docentes, investigadores y alumnos de la Universidad Tecnológica Nacional. En base a estándares, políticas y protocolos comunes, se implementa este repositorio disponible para todas las Unidades Académicas de la UTN, integrado al Sistema Nacional de Repositorios Digitales (SNRD).

Sus objetivos principales son:

- Crear una memoria documental de todas las publicaciones y producciones académicas y científicas de la UTN.
- Garantizar la preservación digital a largo plazo de la información almacenada.



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Rectorado



- Incrementar la difusión y la visibilidad en la web, a nivel nacional, regional y mundial, de las producciones de sus autores.
- Aumentar el uso e impacto de los trabajos científicos y académicos de la UTN.
- Ofrecer servicios de valor agregado a la comunidad científica y académica de la UTN

¿Es obligatorio difundir mis trabajos en un repositorio?

En 2013 se sancionó la Ley N° 26.899 “Creación de Repositorios Digitales Institucionales de Acceso Abierto, Propios o Compartidos” la cual en su Art. 5 establece que “los investigadores, tecnólogos, docentes, becarios de posdoctorado y estudiantes de maestría y doctorado cuya actividad de investigación sea financiada con fondos públicos, deberán depositar o auto rizar expresamente el depósito de una copia de la versión final de su producción científico-tecnológica publicada o aceptada para publicación y/o que haya atravesado un proceso de aprobación por una autoridad competente o con jurisdicción en la materia, en los repositorios digitales de acceso abierto de sus instituciones, en un plazo no mayor a los seis (6) meses desde la fecha de su publicación oficial o de su aprobación. Los datos primarios de investigación deberán depositarse en repositorios o archivos institucionales digitales propios o compartidos y estar disponibles públicamente en un plazo no mayor a cinco (5) años del momento de su recolección, de acuerdo a las políticas establecidas por las instituciones...”

¿Qué tipos de contenidos puedo difundir en el RIA?

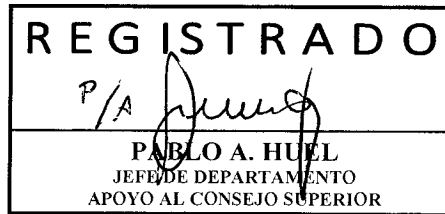
Docentes e investigadores pueden difundir cualquier tipo de contenido creado en su actividad docente, de investigación y extensión desarrolladas en la UTN. Los estudiantes de posgrado pueden difundir sus tesis y otras obras en el marco de estudios de posgrado realizados en la UTN.

El RIA permite el archivo de los siguientes contenidos (Ver Políticas de Contenido), que hayan pasado por instancias de evaluación:

- Artículos de investigación publicados o aceptados para su publicación.
- Documentos de Trabajo.
- Revistas Académicas.
- Documentos de Conferencias.
- Libros académicos y partes de libro.
- Tesis de maestría o máster.
- Tesis de doctorado.
- Tesis, tesinas o trabajos finales de grado.
- Informes de investigación.
- Informes técnicos.
- Trabajos de divulgación.
- Software.
- Colecciones especiales digitalizadas.



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Rectorado



¿En qué casos estoy exceptuado de difundir datos primarios o resultados preliminares y/o definitivos de una investigación no publicada ni patentada?

Si, cuando estos datos o resultados deban mantenerse en confidencialidad, requiriéndose a tal fin la debida justificación institucional de los motivos que impidan su difusión.

¿Cuáles son los beneficios de difundir mis trabajos en el RIA?

Los beneficios de difundir los trabajos en el RIA serán:

- Mayor visibilidad de la producción académica a nivel nacional, regional y mundial.
- Acceso libre y gratuito a los trabajos académicos para todos los usuarios.
- Mayor cantidad de lectores y por lo tanto más impacto de los trabajos.
- Apoyo a los estudiantes en sus esfuerzos académicos.
- Alta visibilidad en buscadores web.
- Preservación y acceso a largo plazo.
- Estadísticas de acceso y uso de los trabajos.
- Ofrecer un portal institucional organizado de acceso a los trabajos en formato digital.
 - Aumentar el valor de sus trabajos como servicio público y facilitar la transferencia de saberes a los sectores productivos de la sociedad.
- Brindar un compromiso y contexto institucional para la gestión de las producciones almacenadas en el RIA.

¿Qué derechos se cederán de forma no exclusiva con la publicación de mi obra en el RIA?

Con el fin de dar la máxima difusión a la obra a través del Repositorio Institucional Abierto (RIA), el AUTOR CEDE a LA UNIVERSIDAD, de forma gratuita y no exclusiva, con carácter irrevocable e ilimitado en el tiempo y con ámbito mundial, los derechos de reproducción, de distribución, de comunicación pública, incluido el derecho de puesta a disposición electrónica, para que pueda ser utilizada de forma libre y gratuita por todos los que lo deseen, a través del Repositorio Institucional de Acceso Abierto.

La cesión se realiza bajo las siguientes condiciones:

La titularidad de la obra seguirá correspondiendo al Autor y la presente cesión de derechos permitirá al RIA:

- a) Transformar la obra, únicamente en la medida en que ello sea necesario, para adaptarla a cualquier tecnología susceptible de incorporación a Internet; realizar las adaptaciones necesarias para hacer posible su acceso y visualización permanente, aún por parte de personas con discapacidad, realizar las migraciones de formatos para asegurar la preservación a largo plazo, incorporar los metadatos necesarios para realizar el registro de la obra, e incorporar también "marcas de agua" o cualquier otro sistema de seguridad o de protección o de identificación de procedencia.



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Rectorado



- b) Reproducir la obra en un medio digital para su incorporación a sistemas de búsqueda y recuperación, incluyendo el derecho a reproducir y almacenarla en servidores u otros medios digitales a los efectos de seguridad y preservación.
- c) Permitir a los usuarios la descarga de copias electrónicas de la obra en un soporte digital.
- d) Realizar la comunicación pública y puesta a disposición de la obra accesible de modo libre y gratuito a través de Internet.

En virtud del carácter no-exclusivo de la cesión, el Autor conserva todos los derechos de autor sobre la obra, y podrá ponerla a disposición del público en esta y en posteriores versiones, a través de los medios que estime oportunos.

Para mayor información ver LICENCIA DE DEPOSITO EN REPOSITORIO INSTITUCIONAL ABIERTO (RIA) Acuerdo de cesión no exclusiva de derechos

¿Continúan vigentes los derechos de autor en el repositorio digital y en entorno de Internet?

Sí, todos los derechos reservados a los autores que no hayan sido expresamente cedidos (copia, distribución, comunicación pública, etc.) continúan perteneciendo al autor, independientemente de la facilidad con que se puede copiar o difundir la información.

El hecho de que el acceso a los contenidos sea gratuito, no autoriza en absoluto a la apropiación de la información contenida en la web y mucho menos a hacer un uso contrario a lo expresamente permitido por el autor en una licencia o en la legislación nacional.

De manera que, los textos, las imágenes, las fotografías, el diseño, las secuencias musicales, los vídeos o audiovisuales, etc. que se encuentren en cualquier sitio de la web, están protegidos siempre por la legislación de derechos de autor.

¿Qué usos podrán hacer terceros con la obra publicada?

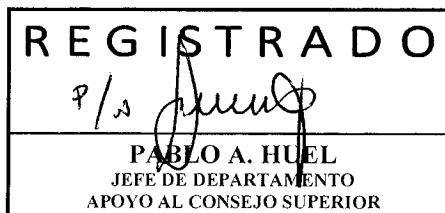
Las obras se publican en el RIA bajo la modalidad de Licencia elegida por el autor por medio de la elección de un modelo de Licencia Creative Commons (CC) o por medio de la incorporación en la obra de una leyenda donde indique las modalidades de uso autorizadas. La misma tiene que ser acorde con la política de acceso abierto.

Los terceros que acceden a la obra podrán utilizarla respetando la voluntad del autor reflejada en la licencia.

Las licencias CC establecen que cualquier persona puede libremente compartir, copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra, bajo determinadas condiciones elegidas por el autor como ser : Reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciente (licenciente puede ser el titular de derechos de autor que no es el que creó la obra, es decir el autor); realizarlo con o sin fines comerciales ; elegir si permite o no alterar, modificar, transformar o generar una obra derivada a partir de la obra original.



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Rectorado



¿Qué formatos de archivos puedo incluir en el repositorio?

Se pueden incluir archivos en cualquier formato, tales como texto, aplicaciones, video, ó audio. Sin embargo, recomendamos la utilización de formatos abiertos que aseguren la preservación de los contenidos a largo plazo dado que se basan en estándares abiertos, libres de restricciones legales y económicas de uso.

Para mayor detalle sobre los formatos ver la "Política De Soporte De Formatos".

¿En qué consiste el servicio de archivo mediado?

Para subir su trabajo al RIA se cuenta con el servicio de archivo mediado por el cual un representante del Equipo Local del RIA en su Facultad se encargará de subir el trabajo.

Ya tengo mis trabajos en mi sitio web, en un blog, etc. ¿Por qué debería utilizar el RIA?

Tenemos que saber que:

- Los contenidos del RIA tienen metadatos (descripción estandarizada) según normas internacionales y Directrices del Sistema Nacional de Repositorios Digitales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
- Los buscadores tales como Google y Yahoo priorizan contenidos provenientes de repositorios abiertos.
- Los autores reciben un URL definitivo, estadísticas de uso y preservación a largo plazo para sus trabajos.
- El RIA trabaja con protocolos de interoperabilidad (OAI) que permiten que los contenidos sean "exportados" y "cosechados" por otros repositorios para multiplicar su visibilidad.

SECRETOS INDUSTRIALES

¿Qué es un secreto industrial? ¿Qué vigencia de protección posee?

Un secreto industrial es aquella información industrial que posee valor económico por ser secreta, y que esta legítimamente bajo control de una persona ó personas. Su protección dura hasta que el secreto pierda su condición de tal. Muchas veces, en el caso de procesos que no son visibles por la competencia, se evalúan las vías de protección de patentes (duración limitada a 20 años) o como secreto industrial.

¿De qué forma protejo mis secretos industriales?

No existe una institución donde protegerlos, sino que es una forma de manejo de la información, y de acuerdo a la Ley Argentina de confidencialidad N° 24.766, existen requisitos para poder luego hacerlos valer. La información debe ser secreta y tener un valor comercial por ser secreta, conocimiento que constituya una ventaja entre competidores, y debe haber sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, y tomadas por la persona que legítimamente la controla.

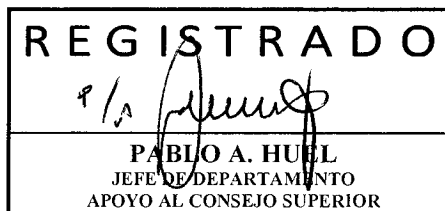
¿Puedo proteger el Know-how como secreto industrial?

Sí. Dentro del Know-how o tecnología empleada en una empresa se incluye:

- El modo de utilizar la tecnología o las etapas que se llevan a cabo para obtener un resultado específico,
- Información comercial tal como listas de clientes, de consumidores, de proveedores,
- Formas de distribución de un producto,



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Rectorado



- Estrategias de descuentos, y
- Toda aquella información que utiliza una empresa para lograr sus objetivos dentro del mercado.

LA IMPORTANCIA DE LAS BUSQUEDAS EN BASES DE DATOS. USO DE BASES DE PATENTES Y DE ARTICULOS CIENTIFICOS Y TÉCNICOS

¿Porque resulta imprescindible realizar una búsqueda previa a cualquier tipo de investigación, y no solo en base de datos de artículos científicos y técnicos?

Realizando una búsqueda del tipo que realiza una Oficina sobre una solicitud de patente, podremos anticiparnos a lo que concluirá y posiblemente evitar la presentación de una solicitud de patente al conocer de antemano que existen documentos que divulgan la invención que proponemos proteger. Tendremos así un gran ahorro de dinero y asimismo podremos conocer otros actores que debemos considerar si queremos avanzar con la invención en el mercado.

¿Cuáles son las formas de búsquedas en bases de datos que contengan patentes, modelos de utilidad y modelos/diseños industriales? ¿En qué idiomas es recomendable realizar dichas búsquedas?

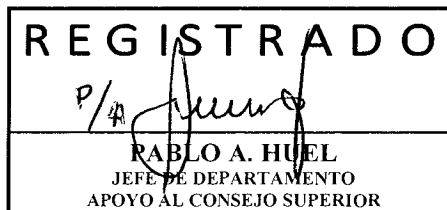
Las formas de búsquedas en bases se basan en buscar por palabras claves presentes en los títulos, resúmenes, memorias descriptivas o reivindicaciones de documentos de patentes, modelos de utilidad o diseños/modelos industriales. Dado que las oficinas de cada país publican documentos en sus idiomas oficiales, para una búsqueda más precisa habrá que tener en cuenta la búsqueda en los idiomas en que se encuentran los documentos más relevantes. Sin duda uno de los idiomas es inglés, y el otro el español a fin de poder recuperar documentos que sean de interés por estar en países latinoamericanos de posible ingreso de nuestra invención. Otro parámetro fundamental en toda búsqueda es el código de clasificación conocido como CIP (clasificación Internacional de Patentes), que todas las patentes y modelos de utilidad poseen, y que consiste en un ordenamiento temático de invenciones que disminuye el error al buscar por palabras.

¿Qué es la Clasificación Internacional de Patentes ó CIP y cuál es su gran utilidad al realizar una búsqueda de invenciones en las bases de datos?

A fin de lograr compartir documentación de patentes, todas las Oficinas del Mundo acordaron codificar ú ordenar sus patentes de una misma manera, utilizando el denominado Manual de Clasificación Internacional de Patentes CIP. El uso de estas codificaciones permite hoy llevar a cabo una búsqueda temática aun sin usar palabras. Las búsquedas por palabras son bastante débiles en patentes dado que un mismo elemento puede ser mencionado en miles de formas, no solo mediante sinónimos, sino mencionándolo por su función y pudiendo dicha función ser una de las múltiples industrias conocidas. Como ejemplo una botella con dosificador puede ser mencionada en documentos de propiedad industrial como: envase para dosis, contenedor de líquidos capaz de permitir suministro dosificado, elemento alojador de líquidos con entrega parcial de su contenido, entre cientos de otros.



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Rectorado



¿Existen bases de patentes de uso libre y gratuito?

Si, y la mayoría de ellas involucran más de 100 millones de patentes presentadas y publicadas en el mundo entero, por distintas oficinas de patentes. Entre ellas se encuentran: www.lens.org, worldwide.espacenet.com, www.patentscope.org, www.google.com/patents, patents.google.com, www.patentinspiration.com, y lp.espacenet.com. También existen bases de patentes nacionales, con información de un solo país, como la del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Argentina www.inpi.gov.ar.

¿Poseen las bases de patentes gratuitas menos información que la bases de patentes que son pagas? ¿En qué se diferencian?

No. La información publicada por las oficinas de patentes es accesible en forma libre y gratuita, primero enviada a bases de patentes oficiales, tales como las de Espacenet de la Oficina Europea de Patentes, y desde allí la información es tomada para alimentar bases de de datos de patentes pagas. Las bases pagas de información de patentes poseen algunas herramientas, tales como ciertos operadores de proximidad, de truncamiento, que reducen los tiempos de búsquedas, lo cual es muy importante para empresas con mucho personal dedicado a búsquedas dado que una hora de ahorro resulta en varias personas de búsquedas menos. Asimismo, y a fin de competir con bases de datos gratuitas, las bases de patentes pagas realizan mejoras en los títulos y resúmenes, uniformizan los nombres de solicitantes y de inventores, e incorporan campos adicionales formados con información contemplada en la patente como así también incorporada por el personal técnico que lee dicha patente. Este tipo de información adicional se encuentra solo en determinadas bases pagas y en algunos campos tecnológicos. Asimismo muchas bases pagas son fuertes en las gráficas estadísticas de los datos que surgen como resultado de una búsqueda, lo cual ayuda a quien busca a saber si está bien encaminado o de qué forma puede corregir la búsqueda, obteniendo documentos más relevantes y no trayendo documentos que no lo son.

¿Qué es una búsqueda y un informe del estado de la técnica?

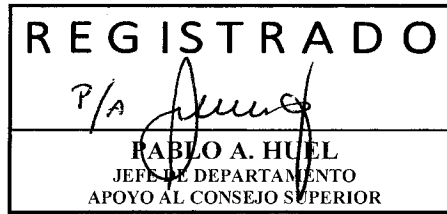
Es una búsqueda a nivel mundial, en donde se muestran las patentes más relevantes para una temática de interés, de modo que permite conocer hasta donde ha llegado el mundo en dicha temática y por lo tanto cual será el punto de partida de una investigación. Este tipo de búsquedas e informes resulta fundamental para el inicio de una investigación ya que además de información técnica podremos ver el interés que el mundo demuestra hacia la temática en la que esperamos trabajar. Un informe de este tipo puede incluir datos estadísticos, tales como: principales titulares o solicitantes de patentes, principales inventores, países desarrolladores de la tecnología, países que reciben más patentes en la temática, evolución en el tiempo de las patentes, siendo estas estadísticas tomados a partir de la información relevante obtenida en la búsqueda.

¿Qué es una búsqueda y un informe de novedad?

Es una búsqueda en donde se analiza si la invención propuesta resulta ya conocida por la existencia de una divulgación pública, oral o escrita, llevada a cabo en algún lugar del mundo. Aquí en el informe se citarán los documentos que muestran la misma solución técnica que la propuesta, y de no encontrarse idénticas, se



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Rectorado



informarán de soluciones técnicas muy similares o similares a la propuesta. El informe no tendrá ningún análisis con respecto a la patentabilidad de la invención propuesta en base a los documentos encontrados.

¿Qué es una búsqueda y un informe de patentabilidad?

Es una búsqueda en donde se analizan los requisitos de patentabilidad sobre la invención propuesta, requisitos tales como novedad, mérito o actividad inventiva y aplicación industrial, en base a los documentos más relevantes por cercanía a la invención que se propone. Si el análisis se realiza sobre una invención que aún no se ha presentado como solicitud de patente, la fecha de búsqueda es hasta el día en que se realice la búsqueda y mejor aún si realizamos un seguimiento hasta la fecha efectiva de presentación de la solicitud de patente.

¿Qué es una búsqueda y un informe de validez de patente? ¿Y una de búsqueda de nulidad?

Una búsqueda de validez es una búsqueda de patentabilidad de una invención presente en una patente concedida, y lo que se busca es demostrar que la patente sería válida aun cuando terceros realicen una nueva búsqueda a nivel mundial intentando anularla. Es el tipo de búsquedas que se realiza previamente a iniciar una demanda ante tribunales por infracción a nuestra patente, y busca evitar presentar dicha demanda y que la misma sea perdida al demostrarse que la patente es nula por existir documentos relevantes que no fueron encontrados por la Oficina de Patentes. Las búsquedas de nulidad son similares pero realizadas por la parte demandada intentando buscar la nulidad de la patente y con ello eliminar la demanda por infracción.

¿Cuáles son las bases de patentes más convenientes para la realización de búsquedas del estado de la técnica, de novedad, de patentabilidad, de validez, y de nulidad?

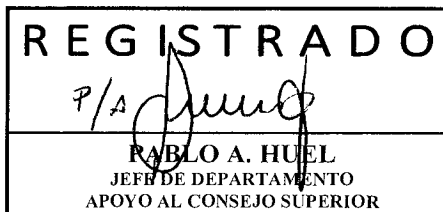
Para este tipo de búsqueda es posible destacar las siguientes bases de uso libre y gratuito: www.lens.org, worldwide.espacenet.com, www.patentscope.org, www.google.com/patents, patents.google.com, www.patentinspiration.com, y lp.espacenet.com. Todas las búsquedas pueden ser llevadas a cabo utilizando palabras claves, operadores booleanos, de proximidad y truncamiento, como así también códigos de clasificación de patentes CIP, o CPC (Clasificación de Patentes Cooperativa).

¿Qué es un informe de infracción de patente?

Es un informe que analiza si una patente está siendo infringida por un producto o proceso de uso en el mercado. Aquí se analizan las reivindicaciones de la patente contra el producto o proceso del mercado. En este tipo de informes ya se tiene el dato preciso de la patente o patentes a ser analizadas respecto de infracciones. La infracción a una patente puede solo ser analizada en base a sus reivindicaciones concedidas. Si es realizada en bases a sus reivindicaciones en trámite o pendientes, deberemos saber que las mismas pueden cambiar, y con ello la existencia o no de una infracción a dicha patente.



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Rectorado



¿Qué deberemos hacer si observamos que algún particular, empresa u organización posee en el mercado la invención que hemos protegido mediante patentes, modelos de utilidad ó modelos y diseños industriales?

Deberemos obtener al menos un producto o información concreta y clara del mismo, y enviar dicha información a la UGEPI a fin de que analice la existencia o no de infracción de la patente, ó derecho de propiedad que se posea, y considere el inicio de acciones a fin de solucionar la infracción.

¿Por qué es conveniente utilizar alertas RSS luego de realizar un informe de novedad o patentabilidad?

Por un lado porque es posible que pasen muchas semanas desde la realización de la búsqueda hasta la presentación de la solicitud y cualquier información técnica publicada en ese lapso es relevante para la patentabilidad. Y por otro porque nos informaremos de todo lo relevante para nuestra invención, y que es publicado luego de nuestra presentación de solicitud de propiedad industrial.

¿Qué es una búsqueda y un informe de libertad de acción LDA?

Es una búsqueda para determinar si un producto o proceso se encuentra libre para ser comercializado, usado, importado, o fabricado, sin riesgo de infringir derechos de propiedad industrial de terceros. Si no existen derechos de terceros sobre el producto o servicio se dice que el mismo se encuentra en el dominio público.

¿Qué deberé realizar antes de lanzar un producto al mercado o mismo comenzar a usar un proceso industrial que permita obtener un producto diferente a los existentes?

Deberemos contactarnos con la UGEPI, a fin de solicitar una búsqueda y un informe de libertad de acción ó LDA, a través del cual se analizará si existen derechos de propiedad industrial vigentes que pudieran ser infringidos por el producto o proceso a ser utilizado.

¿Qué bases de datos podremos utilizar en lo que respecta a información científica y técnica?

La UTN dispone a través de la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el acceso a través de Internet al texto completo de 22.939 títulos de revistas científico-técnicas, 29.505 libros, 3.164 estándares, 19.011 conferencias y congresos, y a bases de datos referenciales de gran valor para la comunidad científica. Se puede desde cualquier Facultad Regional UTN acceder consultar documentos científicos y técnicos. También el investigador de la UTN dispone del Portal De Repositorios Digitales (SNRD), iniciativa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Mincyt) conjuntamente con el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICyT), que tiene como propósito conformar una red interoperable de repositorios digitales en ciencia y tecnología, a partir del establecimiento de políticas, estándares y protocolos comunes a todos los integrantes del Sistema. Se accede desde <http://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar:8380/dnet-web-generic/>.

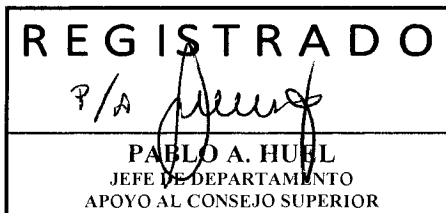
LOS CENTROS DE APOYO A LA TECNOLOGÍA Y A LA INNOVACIÓN – CATIs- DE LA UTN

¿Que son los CATIs de la Universidad Tecnológica Nacional?

Los CATIs son “Centros de Ayuda a la Tecnología y la Innovación” que tienen como objetivo brindar servicios de asistencia a las personas, pymes ó cualquier organización innovadora, facilitando el conocimiento en



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Rectorado



información sobre tecnología, contribuyendo a que exploten su potencial innovador y a que creen, protejan y gestionen sus derechos de propiedad intelectual. Dichos CATIs trabajan coordinados por la UGEPI y asisten a la misma proveyéndola con sus servicios, tales como los de búsquedas e informes del estado de la técnica, de novedad, de patentabilidad ó de libertad de acción.

¿Forman los CATIs una red nacional e internacional?

Efectivamente, los CATIs son Centros de asistencia formados a partir de un proyecto de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI, quien, a través del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de cada país con interés, buscan crear Centros en las ciudades con mayor necesidad de asistencia a innovadores. Al 2017, los CATIs a nivel mundial se acercan al número de 500. Todos estos CATIs forman una red internacional accesible desde [etisc.wipo.org](http://www.wipo.org). Desde <http://www.wipo.int/tisc/es/search/>, es accesible el directorio con los CATIs de cada país, el responsable, las especialidades técnicas y los servicios prestados.

¿Qué tipo de servicios brinda un CATI?

Por un lado brinda servicios gratuitos de asesoría en como buscar información en bases de patentes de uso libre y gratuito, de capacitación en protección de invenciones, en asesoría de protección nacional e internacional, en transferencia de tecnología, como así también brinda servicios de valor agregado arancelados, tales como búsqueda e informes de: estado de la técnica, novedad, patentabilidad, infracción, nulidad, validez, libertad de acción, y vigilancia tecnológica. Dependerá del Centro CATI el servicio que ofrecerá, pero al trabajar en redes se posibilitará tercerizar servicios a otros CATIs.

¿Brindan los CATIs servicios a personas/organizaciones/empresas externas a la Universidad?

Si, el objetivo principal de un CATI es ayudar a todo tipo de innovadores de la comunidad a fin de que se incorporen la mayor cantidad de innovaciones tecnológicas a la misma, y que ello redunde en el crecimiento económico y de la calidad de vida de sus miembros.

¿De qué forma podré tomar contacto con el CATI más cercano a mi Facultad?

Se deberá comunicar con la UGEPI, quien coordinará el contacto con el CATI más apropiado en función de su ubicación y de la temática de la consulta.
