

DECRETO N° 8.069/11

POR EL CUAL SE AMPLÍA Y MODIFICA PARCIALMENTE EL DECRETO N° 14.201/01 Y SE REGLAMENTA LA LEY N° 1630/00 DE PATENTE DE INVENCION, MODIFICADA POR LA LEY N° 2593/05.

Asunción, 23 de diciembre de 2011

VISTO: La Ley N° 1630/00 "De Patentes de Invenciones";

El Decreto N° 14.201/01 "Por el cual se reglamenta la Ley N° 1630/00 De Patentes de Invenciones "; La Ley N° 2593/ 05 "Que modifica varios Artículos y deroga el Artículo 75 de la Ley N° 1630 De Patente de Invención del 29 de noviembre de 2000 y deroga parte del Artículo 184 de la Ley N° 1160/97 Código Penal".

CONSIDERANDO: Que el Artículo 238, Numeral 3) de la Constitución Nacional establece que son atribuciones del Presidente de la República reglamentar las leyes y controlar su cumplimiento.

Que la Ley N° 1630 del 29 de noviembre de 2000 "De Patentes de Invención", fue reglamentada por el Poder Ejecutivo, por Decreto N° 14.201 del 2 de agosto de 2001.

Que la indicada Ley N° 1630/00 , fue modificada en sus Artículos, 23 , 25 , 28 , 38 , 48 , 70, 81 y 83, habiendo sido derogado el Artículo 75 por la Ley N° 2593/05 e igualmente por dicha ley fue derogada parte del Artículo 184 de la Ley N° 1160/ 97, que establece el "Código Penal".

Que ante la presentación realizada por el Ministerio de Industria y Comercio corresponde ampliar y modificar parcialmente el Decreto N° 14.201/01 y reglamenta la Ley N° 1630/00 de Patente de Invención, modificada por la Ley N° 2593/05.

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

DECRETA:

Art 1º.- Ampliase y Modificase parcialmente el Decreto N° 14.201 del 2 agosto de 2001 "Por el cual se Reglamenta la Ley N° 1630/00 De Patentes de Invenciones", en su Artículo 8º, el cual queda redactado de la siguiente manera:

"Art. 8º.- La Dirección de la Propiedad Industrial dictará la normativa que contenga las directrices para el examen de formalidades, búsqueda de antecedentes y examen de fondo.

Las solicitudes de patentes de invención y patentes de modelo de utilidad, y demás presentaciones relativas a las mismas, deberán ser realizadas ante la Mesa de Entrada General de la Dirección de la Propiedad Industrial, la que otorgará el correspondiente recibo de toda presentación, en el que constará por lo menos el número de orden, fecha y hora de la misma. La expedición del

recibo se podrá igualmente realizar por medios informáticos y en todos los casos deberá estar firmado por el personal o funcionario designado como responsable de la mesa de entrada. El solicitante de una patente de invención o modelo de utilidad deberá presentar la siguiente información y documentación:

a) Formulario de Solicitud: el formulario de solicitud será habilitado por la Dirección de la Propiedad Industrial, en triplicado, firmado por el solicitante y su patrocinante o apoderado, según fuere el caso, y en el que deberán consignarse los siguientes datos:

1. Identidad del solicitante, individualizando nombre y apellidos, nacionalidad, domicilio, teléfono y correo electrónico si lo tuviere. Cuando fuere una persona jurídica, deberá indicarse además el lugar de su constitución.
2. La designación del inventor o inventores, así como sus respectivas nacionalidades, domicilios, teléfonos y correos electrónicos si los tuvieren.
3. La denominación o título de la invención, deberá ser breve, clara, concisa y congruente con las reivindicaciones, debiendo denotar por sí misma la naturaleza de la invención. No serán admisibles como denominaciones los nombres o expresiones de fantasía, las indicaciones comerciales y los signos distintivos.
4. Nombre y domicilio del Agente de la Propiedad Industrial actuante con su número de matrícula, y poder original o copia simple del poder.
5. Fecha, número, individualización de la Oficina u Organismo y país de presentación de la solicitud de patente, cuya prioridad extranjera se reivindica, en caso que el solicitante la invoque al momento de la presentación de la solicitud.

b) Descripción de la Invención: La descripción de la invención, en triplicado, deberá ser concisa y clara, sin repeticiones innecesarias y en congruencia con las reivindicaciones.

1. En la misma deberá indicarse: el sector de la técnica a que se refiere la invención, la indicación del estado de la técnica anterior a la fecha de presentación o de la prioridad conocida por el solicitante, necesarios para la comprensión de la invención y para la elaboración del informe, citando los documentos disponibles.
2. Una explicación de la invención, tal y como es caracterizada en las reivindicaciones, que permita la comprensión del problema técnico y la solución al mismo, indicándose en su caso, las ventajas de la invención en relación con el estado de la técnica anterior.
3. Una descripción de las figuras contenidas en los dibujos, si las hubiere y una exposición detallada, de al menos, un modo de realización de la invención, que podrá ilustrarse con los ejemplos, referencias y los dibujos.

4. La indicación de la manera en que la invención es susceptible de aplicación industrial, a no ser que ello resulte de una manera evidente de la descripción o la naturaleza de la invención.

c) Reglas para las reivindicaciones: Las reivindicaciones, se formularán en triplicado, sujetándose a las siguientes reglas:

1. Un preámbulo indicando la designación del objeto de la invención y las características técnicas necesarias para la definición de los elementos reivindicados pero que, combinadas entre ellas, forman parte del estado de la técnica.

2. Una parte característica en donde se citarán los elementos que establezcan la novedad de la invención y que sean necesarios e imprescindibles para llevarla a cabo, definitorios de lo que se desea proteger.

3. Si la claridad y comprensión de la invención lo exigiere, la reivindicación principal puede ir seguida de una o varias reivindicaciones dependientes, haciendo éstas referencias a la reivindicación de la que dependen y precisando las características adicionales que pretenden proteger. De igual modo debe procederse cuando la reivindicación principal va seguida de una o varias reivindicaciones relativas a modos particulares o de realización de la invención.

4. El número de las reivindicaciones deberán corresponder a la naturaleza de la invención.

5. No deberán contener referencias directas a la descripción o a los dibujos, salvo que fuere necesario.

6. Deberán redactarse en función a las características técnicas de la invención.

d) Reglas para los Dibujos: Los dibujos, se presentaran en triplicado, se sujetarán a las siguientes reglas:

1. Los dibujos deberán presentarse en forma clara de manera que ayuden a entender la descripción.

2. Si a la solicitud de patente no se acompaña de dibujos, y estos son necesarios para comprender la invención, se requerirá al solicitante que los presente en un plazo de sesenta (60) días hábiles, previa notificación por cédula. En caso de no cumplir con tal requerimiento, la Oficina de Patentes ordenará de oficio el abandono y archivamiento de la solicitud

3. Las gráficas, los esquemas de las etapas de un procedimiento y los diagramas serán considerados como dibujos.

4. Los dibujos podrán ser representados por cualquier medio idóneo o soporte tecnológico para mostrar las características de la invención, acompañando reproducciones a escala reducida para la publicación prevista, si correspondiere.

e) Resumen de la Descripción: El resumen de la descripción, en triplicado, deberá ser tan conciso como la divulgación lo permita, y no podrá contener

declaraciones sobre los presuntos méritos o el valor de la invención reivindicada.

f) Además el interesado deberá presentar:

1. Comprobante de pago de la tasa correspondiente.
2. Los documentos de prioridad si los invocara y los documentos de cesión de derechos si los hubiere.
3. Certificado de depósito del microorganismo cuando correspondiere.

g) Toda la información y documentación presentada deberá constar en el idioma castellano o deberá estar traducido a este por traductor público matriculado en la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay. En caso de que el documento venga traducido de origen necesitará la certificación de un traductor público, matriculado en la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay. "

Art. 2º.- Ampliase y Modificase parcialmente el Decreto N° 14.201 del 2 agosto de 2001 "Por el cual se Reglamenta la Ley N° 1630/00 De Patentes de Invenciones", en su Artículo 13, el cual queda redactado de la siguiente manera:

"Art. 13.- El examen de forma, compete a la Oficina de Patentes. Este examen deberá realizarse dentro de los noventa (90) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud. El mismo decidirá si la solicitud se ajusta a los aspectos formales indicados en "La Ley" y en sus reglamentaciones.

En caso de que la Oficina de Patentes constate alguna omisión o deficiencia en la presentación, otorgará al solicitante un plazo de hasta sesenta (60) días hábiles para la respectiva corrección, bajo apercibimiento de considerar abandonada la solicitud de pleno derecho y archivarla de oficio. La Oficina de Patentes hará efectivo el apercibimiento mediante Resolución.

El solicitante, en cualquier momento del trámite y hasta antes de su publicación, podrá modificar o corregir su solicitud, pero ello no podrá implicar el cambio del objeto de la invención, ni una ampliación de la divulgación contenida en la solicitud inicial. "

Art. 3º.- Ampliase y Modificase parcialmente el Decreto N° 14.201 del 2 agosto de 2001 "Por el cual se Reglamenta la Ley N° 1630/00 De Patentes de Invenciones", en su Artículo 14, el cual queda redactado de la siguiente manera:

"Art. 14.- Las publicaciones de la solicitud de patente se realizarán por cinco (5) días, en dos (2) diarios de gran circulación y deberá contener:

- a) Número y fecha de la solicitud.
- b) Identidad y domicilio del solicitante.
- c) Identidad y domicilio del Inventor.

- d) Número, fecha, oficina y en su caso país, de la solicitud de patente extranjera cuya prioridad se invoca, si fuere el caso.
- e) Nombre y Número de matrícula del Agente de la Propiedad Industrial actuante.
- f) Denominación o título de la invención.
- g) Resumen de la invención.
- h) Dibujo más representativo, si lo hubiere.
- i) Clasificación Internacional provisoria.

La Oficina de Patentes podrá ordenar en casos específicos, cuando así lo amerite, la inclusión de datos adicionales en el edicto de publicación.

Toda petición de publicación anticipada, deberá ser formulada por escrito ante la Dirección de la Propiedad Industrial. Siempre que la solicitud hubiere aprobado el examen de forma, la Oficina de Patentes ordenará la publicación.

No se publicarán las solicitudes que no hubiesen aprobado el examen de forma, así como las abandonadas, rechazadas o desistidas. "

Art. 4º.- Ampliase y Modificase parcialmente el Decreto N° 14.201 del 2 agosto de 2001 "Por el cual se Reglamenta la Ley N° 1630/00 De Patentes de Invenciones", en su Artículo 16, el cual queda redactado de la siguiente manera:

Art. 16.- La Asesoría Técnica dependiente de la Dirección de la Propiedad Industrial es la repartición encargada de realizar el examen de fondo de la solicitud de patentes. El examen de fondo se realizará previa aprobación del examen de forma y una vez realizada la publicación de la solicitud de patente.

El examen de fondo comprenderá:

a) Búsqueda de Antecedentes: el examinador procurará identificar en la medida, que conforme a su criterio resulte razonable y factible los documentos que estime necesarios para determinar si la invención tiene novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Su búsqueda deberá abarcar todos los sectores técnicos que puedan contener elementos pertinentes para la invención, pudiendo consultar, entre otras fuentes, las siguientes documentaciones:

1. Documentos de solicitudes de patentes en trámite y patentes concedidas en nuestro país.
2. Solicitudes de patentes publicadas y patentes concedidas de otros países.
3. Literatura técnica distinta de la indicada en los apartados anteriores, que pudiera ser pertinente para la investigación.

b) Fase Examinatoria: el examinador investigará hasta donde estime necesario y teniendo en cuenta el resultado de la búsqueda de antecedentes y de todas las documentaciones obrantes en el expediente de solicitud respectivo,

incluyendo las eventuales observaciones presentadas por terceros, si la solicitud satisface íntegramente los requisitos de "La Ley", y sus reglamentaciones.

Si lo estimare necesario, el examinador podrá requerir:

a) Que el solicitante presente dentro de los sesenta (60) días hábiles copia del examen de fondo realizado para la misma invención por oficinas de patentes extranjeras si estuvieran disponibles; e

b) Informes específicos relacionados con el tema de la invención a investigadores que se desempeñen en universidades o institutos de investigación científica o tecnológica, sean públicas o privadas.

Si durante el examen de fondo surgiese que existe una posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros, o que se necesitare cualquier otro tipo de datos o documentación adicional, se le requerirá por escrito al solicitante para que dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles, haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes, o presente los datos o documentación requerida.

Vencido el plazo, con relación a la vista de fondo, el examinador procederá a realizar el Dictamen final de fondo. "

Art. 5º.- Ampliase y Modificase parcialmente el Decreto N° 14.201 del 2 agosto de 2001 'Por el cual se Reglamenta la Ley N° 1630/00 De Patentes de Invenciones', en su Artículo 19, el cual queda redactado de la siguiente manera:

"Art. 19.- Realizado el examen de fondo, el examinador elevará un dictamen al Director de la Propiedad Industrial a través de la Oficina de Patentes, con su recomendación de concesión o rechazo de la solicitud de patente.

La Oficina de Patente emitirá una resolución de dicho dictamen, que se deberá notificar al solicitante. A partir de la fecha de notificación comenzará a correr el plazo para la interposición del recurso correspondiente, de acuerdo a los Artículos 61 , 62 y 63 de "La Ley".

La Oficina de Patentes elevará dicha resolución al Director de la Dirección de la Propiedad Industrial, quien resolverá sobre la procedencia de la concesión o rechazo de la patente dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la recepción de tal Resolución.

Una vez dictada la Resolución por el Director de la Propiedad Industrial concediendo o denegando el otorgamiento de la patente se deberá notificar al solicitante. La Resolución denegatoria debe ser debidamente fundada. A partir de la fecha de notificación comenzará a correr el plazo para la interposición de las acciones o recursos correspondientes, de acuerdo al Artículo 65 de "La Ley". La representación en los juicios contenciosos-administrativos iniciados contra Resoluciones establecidas en la Ley de Patentes de Invenciones 1630/2000 y este Decreto, estarán a cargo de la Asesoría Jurídica de la Dirección General de Propiedad Intelectual.

Las patentes concedidas por la Dirección de la Propiedad Industrial serán inscriptas en el Registro de Patentes por orden correlativo, asentándose su número, denominación, identidad del titular, fecha y número de solicitud, fecha de otorgamiento y fecha de vencimiento. Este registro podrá ser efectuado con almacenamiento informático, adoptándose todos los recursos necesarios para asegurar su conservación e inalterabilidad.

La concesión de las patentes con los datos citados se publicará por un (1) día en el órgano de publicidad que editará la Dirección de la Propiedad Industrial y por cinco (5) días en dos (2) diarios de gran circulación a cargo del solicitante conforme a lo establecido en el Artículo 1° de la Ley N° 2593/05. "

Art. 6°.- Ampliase y Modificase parcialmente el Decreto N° 14.201 del 2 agosto de 2001 "Por el cual se Reglamenta la Ley N° 1630/00 De Patentes de Invenciones", en su Artículo 21, el cual queda redactado de la siguiente manera:

"Artículo 21.- La solicitud de ampliación de patente concedida deberá acompañarse de:

Título y documento completo de la patente concedida y los requisitos y documentación complementados en los siguientes Artículos del Decreto N° 14.201/01.

Art. 8°, Inc. a) puntos 1, 2 y 4. Referentes a los datos del solicitante, inventor y agente actuante.

Art. 8°, Inc. b) puntos 3 y 4. La descripción deberá versar sólo sobre la ampliación de la reivindicación. Art. 8o, Inc. c) la reivindicación ampliada deberá acompañarse de acuerdo a lo dispuesto en los puntos 1,2 y 5. Art. 8a, Inc. d). Referente a las reglas para los Dibujos. Art. 8o, Inc. e). Referente al Resumen de la Descripción.

Art. 8° Inc. f). Referente al comprobante de pago de tasa, documentos de prioridad, de cesión de derechos y certificado de depósito de microorganismos.

Art. 7°.- Ampliase y Modificase parcialmente el Decreto N° 14.201 del 2 agosto de 2001 "Por el cual se Reglamenta la Ley N° 1630/00 De Patentes de Invenciones", en su Artículo 38, el cual queda redactado de la siguiente manera:

"Art. 38.- Los plazos procesales previstos, así como el plazo para pago de tasas son perentorios e improrrogables. Los Plazos en meses serán continuos y completos, en caso de vencer en un día no hábil se considerarán automáticamente extendidos hasta el primer día hábil siguiente.

Los escritos presentados ante las autoridades administrativas durante el procedimiento podrán presentarse hasta las nueve horas del día hábil siguiente al último día del plazo de su vencimiento."

Art. 8°.- Ampliase y Modificase parcialmente el Decreto N° 14.201 del 2 agosto de 2001 "Por el cual se Reglamenta la Ley N° 1630/00 De Patentes de

Invencciones", en su Artículo 39, el cual queda redactado de la siguiente manera:

"Art. 39.- Todas las publicaciones previstas en "LA LEY" y sus reglamentaciones, salvo que expresamente se establezca un modo de publicación diferente, se efectuarán en dos (2) periódicos que tengan gran circulación en la República del Paraguay."

Art. 9°.- Ampliase y Modificase parcialmente el Decreto N° 14.201 del 2 agosto de 2001 "Por el cual se Reglamenta la Ley N° 1630/00 De Patentes de Invencciones", en su Artículo 46, el cual queda redactado de la siguiente manera:

"Art. 46.- La Dirección de la Propiedad Industrial es el organismo encargado de aplicar e interpretar las disposiciones de la Ley, en la jurisdicción administrativa."

La Dirección de la Propiedad Industrial queda facultada para dictar las Resoluciones de carácter administrativo necesarias para la aplicación de "La Ley" y sus reglamentaciones, así como para habilitar los formularios que estimare pertinentes.

La tramitación de las patentes estará a cargo de las siguientes dependencias:

- a) La Oficina de Patentes: que estará integrada por un Jefe y demás funcionarios de la Dirección de la Propiedad Industrial.
- b) La Asesoría Técnica de Patentes: que estará integrada por un Jefe, Examinadores de fondo y demás funcionarios de la Dirección de la Propiedad Industrial.

Son funciones de la Oficina de Patentes:

1. Procesar todo lo relacionado a la tramitación de las solicitudes de patentes de invención y modelos de utilidad.
2. Tomar razón de todos los actos jurídicos que impliquen transferencias, licencias de uso, cambio de nombre de la razón social o del domicilio del titular de la patente, correcciones y modificaciones solicitadas.
3. Procesar toda petición por escrito de división y conversión de patente, observaciones de terceros a las solicitudes, publicaciones anticipadas, publicaciones normales y demás tareas fijadas por la Ley y este Decreto, con relación a las patentes de invención y modelos de utilidad.
4. Expedir certificados y copias autorizadas de los documentos contenidos en los expedientes de su competencia.
5. Las demás funciones fijadas en "La Ley" y en el presente reglamento.

Son funciones de la Asesoría Técnica de Patentes:

1. Procesar, estudiar y resolver todos los documentos referidos a las solicitudes de patentes de invención y modelos de utilidad sometidos a su consideración.

2. Estudiar durante la realización del examen de fondo las observaciones presentadas por terceros y correr vista del conjunto de observaciones que merezca la patente.

3. Elevar a consideración de la Dirección dictámenes recomendatorios de concesión o rechazo de las solicitudes de patentes de invención o modelos de utilidad, debidamente fundados.

4. Emitir informes y estadísticas anuales.

La Dirección de la Propiedad Industrial queda facultada a dictar las Resoluciones necesarias para la organización de la Oficina de Patentes y de la Asesoría Técnica de Patentes.

Art. 10.- En los casos de patentes de productos y procedimientos farmacéuticos, la Asesoría Técnica de Patentes dependiente de la Dirección de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio y la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, realizarán los dictámenes técnicos durante la etapa del examen de fondo.

La Asesoría Técnica de Patentes realizará el Dictamen sobre las condiciones de patentabilidad de conformidad a la Ley. Una vez realizado el examen preliminar de fondo y notificado al solicitante, el mismo será remitido a la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (D.N. V.S) con copia del expediente y de sus antecedentes para que ésta se expida dentro del ámbito de su competencia en el plazo de cien días hábiles desde la recepción del expediente en dicha dependencia.

Una vez recibido el Dictamen de Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (D.N. V.S) por la Asesoría Técnica de Patentes, la misma deberá realizar el dictamen final de fondo. Ambos dictámenes deberán ser notificados al solicitante.

Art. 11.- La tasa mencionada en el Artículo 1° de la Ley N° 2593/2005 referente al Artículo 25 de la Ley N° 1630/2000 para el examen de fondo será de:

a) Seis (6) jornales para actividades diversas no especificadas para patentes de modelos de utilidad

b) Siete (7) jornales para actividades diversas no especificadas para patentes de invención.

Art. 12.- El presente Decreto será refrendado por los Ministros de Industria y Comercio y de Salud Pública y Bienestar Social.

Art. 13.- Comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Oficial.

Fdo.: Fernando Lugo Méndez.

Fdo.: Francisco José Rivas Almada.

Fdo.: Esperanza Martínez