

Patente precaucional en Argentina

* * * *

Fernando Ardila

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Universidad Nacional
de San Martín. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

ardila.fernando@inta.gob.ar

Recibido: 7 de octubre de 2022

Aceptado: 25 de noviembre de 2022

Resumen

La patente precaucional o provisional es una figura presente en algunas legislaciones nacionales de patente. Su solicitud permite establecer una prioridad sobre la invención que aloja, dando inicio a un período acotado dentro del cual el titular puede solicitar una patente ordinaria invocando aquella fecha de prioridad. Así, este instrumento resulta apropiado para proteger invenciones que no han completado acabadamente su etapa de investigación y desarrollo (I+D), dado que extiende el plazo para determinar el efectivo valor de la invención mientras deja tempranamente establecido su prioridad ante el estado del arte. Su gestión es más sencilla y económica que la de una patente ordinaria, aumentando su atractivo para inventores no familiarizados con el sistema de patentes y/o con presupuestos acotados para la gestión de su propiedad intelectual.

El presente trabajo da cuenta de las características de esta patente, de su observancia de letras supranacionales en la materia y de las formas propias que adopta su presencia en las legislaciones de algunos países. Por otra parte, se analiza sus niveles de adopción por los usuarios y su impacto en una subsecuente solicitud de patente ordinaria en cuanto a la gestión de la prioridad nacional e internacional. Asimismo, estudia las formas de articulación que este instituto puede presentar con la divulgación previa y con la duración de la protección de la invención, tanto efectiva como en expectativa.

Otrora presente en la legislación argentina, se revisan las razones de su eliminación y se postula su reincorporación, con modificaciones, atento a su utilidad para la protección de invenciones de los sistemas públicos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) y las pymes locales, de escasa participación en el sistema de patentes. Asimismo, se analiza la contribución que la presencia de este instituto

tendría sobre la arquitectura del derecho de patente al proporcionarle un tratamiento más equilibrado al trato nacional.

Palabras clave: patente provisional, patente precaucional, prioridad, divulgación, período de gracia, trato nacional, período de protección, protección en expectativa, ADPIC, Convenio de París.

Provisional Patent in Argentina

Abstract

The provisional patent is a figure present in some national patent laws. Its application allows you to establish a priority over the invention it houses, starting a limited period within which the inventor can apply for a non-provisional patent invoking that priority date. Thus, this instrument is appropriate to protect inventions that have not fully completed their research and development (R&D) stage, since it extends the term to determine the effective value of the invention, while early establishing its priority before the state of the art. The management of this instrument is simpler and cheaper than that of an ordinary patent, increasing its attractiveness for inventors unfamiliar with the patent system and/or with limited budgets for managing their intellectual property.

The present work gives an account of the characteristics of this patent, of its observance of supranational letters in the matter and of the own forms that its presence adopts in the legislations of some countries. On the other hand, its levels of adoption by users and its impact on a subsequent ordinary patent application in terms of national and international priority management are analysed. Likewise, this work studies the forms of articulation that this institute can present with the prior disclosure and with the duration of the protection of the invention, both effective and in expectation.

Formerly present in Argentine legislation, the reasons for its elimination are reviewed and its reincorporation is postulated, with modifications, considering its usefulness for the protection of inventions of public research, development and innovation (R&D&i) systems and local start-ups and SMEs, with little participation in the patent system. Likewise, the contribution that the presence of this institute would have on the architecture of patent law by providing a more balanced treatment to National Treatment is analysed.

Key words: provisional patent, precautionary patent, priority, disclosure, grace period, national treatment, protection period, protection in expectation, TRIPS, Paris Convention.

Patente cautelar na Argentina

Resumo

A patente cautelar é uma figura presente em algumas legislações nacionais de patentes. O seu pedido permite-lhe estabelecer uma prioridade sobre a invenção que alberga, iniciando um período limitado dentro do qual o titular pode requerer uma patente ordinária invocando essa data de prioridade. Assim, este instrumento é adequado para proteger invenções que não tenham completado totalmente sua etapa de pesquisa e desenvolvimento (P&D), uma vez que estende o prazo para determinar o valor efetivo da invenção, ao mesmo tempo em que estabelece sua prioridade perante o estado da técnica antecipadamente. A gestão desse instrumento é mais simples e barata do que a de uma patente comum, aumentando sua atratividade para inventores não familiarizados com o sistema de patentes e/ou com orçamentos limitados para administrar sua propriedade intelectual.

O presente trabalho dá conta das características desta patente, de sua observância de cartas supranacionais na matéria e das próprias formas que sua presença adota nas legislações de alguns países. Por outro lado, são analisados seus níveis de adoção pelos usuários e seu impacto em um posterior pedido de patente ordinária em termos de gestão de prioridade nacional e internacional. Da mesma forma, este trabalho estuda as formas de articulação que este instituto pode apresentar com a divulgação prévia e com a vigência da proteção da invenção, tanto efetiva quanto expectante.

Anteriormente presente na legislação argentina, revisam-se as razões de sua eliminação e postula-se sua reincorporação, com modificações, considerando sua utilidade para a proteção de invenções de sistemas públicos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (P&D&i) e PMEs locais, com pouca participação no sistema de patentes. Da mesma forma, analisa-se a contribuição que a presença desse instituto teria na arquitetura do direito de patentes ao proporcionar um tratamento mais equilibrado ao Tratamento Nacional.

Palavras-chave: patente provisória, patente cautelar, prioridade, divulgação, período de carência, tratamento nacional, período de proteção, proteção em expectativa, TRIPS, Convenção de Paris.

1. Caracterización del instrumento

La solicitud de patente precaucional o provisional (PP) es una figura presente en algunas legislaciones nacionales de patente que le permite a un inventor solicitar prioridad por una invención. Esta solicitud puede efectuarse a través de un documento que identifique a todos los inventores y describa adecuadamente tanto los componen-

tes como el funcionamiento de la invención, incluyendo los dibujos que sean necesarios para comprenderla, aunque sin el requerimiento de explicitar reivindicaciones. Asimismo, su redacción no requiere de una declaración de arte previo, toda vez que esta solicitud no es examinada por las oficinas de patente, las cuales mantienen el secreto del documento por hasta, generalmente, un año. Dentro de ese período, el titular de la PP puede solicitar una patente ordinaria invocando la prioridad técnica de la fecha de presentación de la solicitud de la PP. De no hacerlo, la PP se considera abandonada y los intangibles que aloja no se incorporan al dominio público.

Dado que los requerimientos para confeccionar una PP no son tan rigurosos como los de una solicitud de patente ordinaria, la solicitud de PP puede ser completada de forma más rápida y económica. Su confección no requiere necesariamente de la intervención de un experto en redacción de patentes y los aranceles de presentación suelen ser sustancialmente menores que aquellos correspondientes a una solicitud de patente ordinaria.

El año de duración de la PP ofrece ventajas a su titular, también, en referencia al posicionamiento de la invención frente al estado del arte. Al momento de presentar una primera solicitud de patente, es probable que el solicitante desconozca el estado de la técnica desarrollado más recientemente. Hay una ventana de, al menos, dieciocho meses inmediatamente anteriores en la que se pueden haber presentado solicitudes pertinentes al estado de la técnica, pero que permanezcan aún sin publicar. Para solicitudes no sujetas a publicación, como puede ocurrir bajo algunas legislaciones nacionales, pero con efecto sobre el estado del arte global, la ventana entre sus fechas de presentación y de publicación como patentes suele ser más larga aún. Por lo tanto, al momento de su examen de fondo, una solicitud de patente puede enfrentar un significativo estado de la técnica no divulgado al momento de su redacción. Para el caso de solicitudes de patentes ordinarias, esa situación puede llevar a la necesidad de reformular las reivindicaciones y retomar su tramitación ante la oficina de patentes. Así, problemáticas de este tipo pueden mitigarse con menores costos y labor a través de una presentación inicial en forma de PP (Slate, 2003).

Otra ventaja para el solicitante radica en que la PP le permite a

su titular disponer de más tiempo para confirmar el efectivo valor de la invención. Esto es particularmente relevante en casos donde los inventores, en estadios inmaduros de sus desarrollos, aún no poseen toda la información necesaria para hacer una solicitud ordinaria de patente, pero sí tienen la necesidad de preservar con urgencia los intangibles generados. En la misma línea, durante este lapso puede recabarse más información para considerar la posibilidad de avanzar hacia la ulterior solicitud de patentes divisionales (Zammit, 2021). En estos casos, la PP es un instrumento económico que preserva la confidencialidad de la invención sin adelantar gastos de gestión de propiedad intelectual elevados para disponer de una prioridad.

Asimismo, las solicitudes de PP pueden emplearse para actualizar repetidamente la prioridad de desarrollos incrementales de una invención a bajo costo. Sin embargo, la utilización de esta figura con ese fin es limitada por el acotado y estricto plazo de duración que ofrece.

Finalmente, la utilización de este instrumento extiende los plazos para identificar las fuentes de financiación necesarias para la presentación local y/o en el extranjero de una patente regular y, de esa manera, permite ir construyendo estrategias de transferencia de tecnología más informadas y eficaces. En este sentido, cobra valor el hecho de que algunas regulaciones, como las de Estados Unidos (EE. UU.) (United States Patent and Trademark Office [USPTO], s.f.) e India (Choudhary, 2019), permiten utilizar el sello “patente en trámite” al referirse a una invención alojada en una PP como advertencia hacia potenciales infractores.

Todas esas características señaladas convierten a la PP en un instrumento especialmente atractivo para inventores particulares y para las pymes que cuentan con presupuestos limitados para la gestión de su propiedad intelectual. Asimismo, otro grupo de inventores relevantes que se beneficiarían es la academia (universidades y organismos públicos de investigación), junto con todos aquellos que, con sus impuestos, contribuyen a su tarea. En su conjunto, este grupo es responsable, por ejemplo, del mayor número de solicitudes de patentes en la Unión Europea (Rico, 2016). Este colectivo debe resolver la tensión que le presenta su obligación de proteger los intangibles institucionales con presupuestos acotados y la urgencia en comunicar sus resultados científicos antes que sus competidores, en

pos del desarrollo de su propia carrera profesional. Así, cuando se decide patentar, la mayoría de las solicitudes académicas se presentan demasiado temprano y describen tecnologías muy incipientes, lo que dificulta la transferencia de estas para su desarrollo al aumentar el riesgo financiero que perciben los inversores. Asimismo, la redacción de solicitudes de patentes ordinarias redactadas *in extremis* suele afectar críticamente su valor como instrumento de protección (Rico y Suárez, 2015). La redacción simplificada de una solicitud de PP se presenta, entonces, como una alternativa que se ajusta a las situaciones referidas.

Grandes empresas, también, han incrementado su utilización con el fin de controlar sus gastos en la gestión de propiedad intelectual ante, en muchos casos, su incremento por arriba de la inflación y de los retornos de la inversión (Jablon, 2010).

Cabe señalar, sin embargo, que la solicitud de PP no conduce a la concesión de una PP, sino que la presentación de ese tipo de solicitud permite ganar tiempo en la preparación de una solicitud de patente ordinaria. Esto significa que, de esta manera, se están agregando gastos que no ocurrirían si se solicitara directamente una patente ordinaria. Asimismo, existe el riesgo de que la presentación de una solicitud de PP pueda crear una falsa sensación de seguridad en los inventores dado que no hay garantías de que una patente sea finalmente concedida. Por ejemplo, una solicitud de PP presentada apresuradamente puede no describir adecuadamente la invención que se reivindicará ulteriormente en una solicitud ordinaria. Así, las facilidades que ofrece este instrumento no deben distraer de la necesidad de preparar una solicitud bien respaldada, ya sea en forma de PP u ordinaria (Crouch, 2010).

2. Conformidad con letras supranacionales

La presencia de la figura de PP en algunas legislaciones nacionales de patente permite presumir su observancia de acuerdos multilaterales de los que esos países son parte. Se analiza, a continuación, la letra del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Convenio de París) y del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

(ADPIC), que dejaría espacio para la presencia de este instituto en esas legislaciones.

2.1. Convenio de París

En su artículo 4, el Convenio de París da forma a la provisión de prioridad y establece sus condiciones.

De acuerdo a su artículo 4A (1), el fundamento para una prioridad es haber presentado una solicitud de patente regular. Asimismo, el artículo 4A (2) establece, en particular, que: “Se reconoce con capacidad para dar nacimiento al derecho de prioridad a todo depósito que tenga el valor de un depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión”. De esta manera, es la legislación nacional la que determina si se verifica una solicitud nacional regular sujeta a la observancia del artículo 4A (3) del Convenio.

Por su parte, el artículo 4A (3) establece que: “Se entiende por depósito nacional regular todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud ha sido depositada en el país de que se trata [...]”.

En la medida en que la legislación nacional establezca la fecha de depósito como fecha de solicitud de una PP, este requisito del Convenio parece satisfecho.

Asimismo, el artículo 4A (3) también establece que “todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud ha sido depositada” es un depósito regular “cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud”.

Por lo tanto, la cuestión de si una presentación debe considerarse como una “presentación nacional regular” no parece depender de si puede dar lugar o no a la concesión de una patente, como es, este último, el caso de las solicitudes de PP. En este sentido, cabe señalar que se reconoce que las solicitudes de patentes dan lugar a un derecho de prioridad en virtud del Convenio de París, incluso si está claro desde el principio de que no se puede conceder ninguna patente sobre dicha solicitud, por ejemplo, cuando la invención en cuestión está excluida de patentamiento.

2.2. ADPIC

En su artículo 29 (1), el ADPIC explicita la forma que debe guardar una solicitud de patente. Allí, el Acuerdo establece que:

Los Miembros exigirán al solicitante de una patente que divulgue la invención de manera suficientemente clara y completa para que las personas capacitadas en la técnica de que se trate puedan llevar a efecto la invención, y podrán exigir que el solicitante indique la mejor manera de llevar a efecto la invención que conozca el inventor en la fecha de la presentación de la solicitud o, si se reivindica la prioridad, en la fecha de prioridad reivindicada en la solicitud.

Así, en la medida en que el texto alojado en una PP responda a esta caracterización de suficiencia de descripción, este requisito se encontraría satisfecho. Asimismo, puede interpretarse desde la nota aclaratoria (8) del artículo 33 que las PP conforman una de las formas de los mencionados “sistemas de concesión inicial”, junto con las prioridades extranjeras.

3. Presencia en legislaciones nacionales en materia de patente

La figura de PP está presente en las legislaciones en materia de patente de Portugal¹ (Naranjo, 2017), EE. UU.,² India,³ Nueva Zelandia,⁴ Australia,⁵ Bolivia⁶ y Perú⁷ y, más recientemente, Francia⁸ y Chile.⁹

1 Disponible en: <https://wipolex.wipo.int/en/text/508629>.

2 Disponible en: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/111>.

3 Disponible en: https://ipindia.gov.in/writereaddata/Portal/IPOAct/1_31_1_patent-act-1970-11march2015.pdf.

4 Disponible en: <https://www.legislation.govt.nz/act/public/2013/0068/latest/whole.html>.

5 Disponible en: <https://www.legislation.gov.au/Details/C2019C00088>.

6 Disponible en: <https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/490>.

7 Disponible en: <https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/18749>.

8 Desde el 1 de julio de 2020, en virtud de la publicación del Decreto 2020/2015 que aplica la Ley PACTE, disponible en: <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038496102>.

9 Desde el 9 de mayo de 2022, atento a las modificaciones efectuadas a la Ley 21355, disponibles en: <https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/21453>.

Asimismo, al presente, existe una iniciativa legislativa en materia de propiedad industrial preparada por su Oficina de Propiedad Intelectual, que, entre otras modificaciones, incluye la incorporación de la patente provisional a la norma de Filipinas (Intellectual Property Office of the Philippines, 2019).¹⁰ De forma similar, la Oficina Española de Patentes y Marcas ha presentado recientemente un anteproyecto de Ley para la reforma de su normativa de propiedad industrial que incluye la propuesta de introducir la figura de la “solicitud provisional de patente” (Rey, 2021).¹¹

Dadas las ventajas señaladas más arriba, resulta llamativa la ausencia del instituto de PP en materia de patente en la mayoría de las legislaciones nacionales del mundo. Una explicación de tal situación puede encontrarse en la ausencia de tal provisión, bajo carácter obligatorio o facultativo, en los instrumentos supranacionales que han venido moldeando las legislaciones nacionales en la materia. Los instrumentos multilaterales reúnen conceptos y provisiones que favorecen, en mayor medida, la gestión internacional de los derechos de propiedad intelectual. En este sentido, puede advertirse el profundo impacto que el ADPIC y otros acuerdos bilaterales y multilaterales han tenido en América Latina y el Caribe. Mientras en el período 1990-1994 una de cada cinco patentes solicitadas era nacional, en el período 2000-2004, luego del Acuerdo, la proporción se redujo a solo una de cada nueve solicitudes, producto de un crecimiento de más del 100% en el número de solicitudes extranjeras (Díaz, 2008). De esta manera, queda para las legislaciones nacionales el diseño e implementación de herramientas normativas que complementen aquellas provisiones alojadas en acuerdos supranacionales con otras que propicien, por ejemplo, el desarrollo del propio ecosistema de innovación local, incluyendo una facilitada gestión de su propiedad intelectual, cuando esto resulte apropiado.

Los EE. UU. incorporaron la figura de la PP en su legislación federal en el año 1995 y, desde ese momento, las PP han tenido mucha

10 Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1uO_PWaggH1rdyjb1hcT_1_-YTN4o-/view.

11 Disponible en: https://www.coapi.org/propiedad-industrial/sites/default/files/noticias/2021_10_19_Anteproyecto_Ley_Modificacion_Leyes_Texto.pdf.

aceptación en ese medio. En el período 2000-2010 se presentaron 1,2 millones de solicitudes de PP (Crouch, 2011).

Se analizó ese comportamiento en la actualidad y se encontró que su utilización continúa en aumento (Tabla 1). En el período 2017-2021, la solicitud de patentes provisionales puede aproximarse a 170 mil por año, mientras que se presentaron un promedio de 650 mil solicitudes anuales de patentes ordinarias, aproximadamente.

Tipo	2017	2018	2019	2020	2021*
Solicitudes ordinarias	650350	647572	666843	653311	650654
Solicitudes provisionales	166885	168427	169514	174464	158346

* Datos preliminares e incompletos.

Tabla 1. Solicitudes provisionales y no provisionales presentadas en la Oficina de Patentes y Marcas de los EE. UU. en los años 2017 a 2021 (USPTO, 2021).

Asimismo, su efectiva utilización como prioridad en ese país es muy relevante. Del total de patentes concedidas por la Oficina de Patentes de los EE. UU. durante el año 2021 (362029), el 24,3% (87828) refieren una PP como prioridad¹² (Figura 1).



Figura 1. Patentes concedidas por la Oficina de Patentes y Marcas de los EE. UU. en el año 2021, discriminadas por invocar o no prioridad en una o más solicitudes de patente provisional.

12 Elaboración propia en agosto de 2022 sobre datos disponibles en: <https://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-adv.htm>.

Así, considerando que el lapso promedio de concesión o abandono de patentes de utilidad en esa oficina es de dos años aproximadamente (USPTO, 2021), puede estimarse que el 50% de las solicitudes provisionales se convierten efectivamente en patentes ordinarias.¹³ Esta estimación va en línea con el estudio de las solicitudes provisionales presentadas en el año 2010 (Crouch, 2011). Ese análisis mostró que el 48% de las presentaciones provisionales se abandonaron sin que se consideraran como documentos de prioridad. Estas observaciones pueden estar dando cuenta de numerosas gestiones de propiedad industrial que, de haber procedido a través de una solicitud de patente ordinaria, hubiesen incurrido en pérdidas económicas más elevadas o en significativos gastos para su adecuación.

Por otra parte, se analizó la utilización del sistema de patentes norteamericano por parte de sus innovadores locales y su empleo de las patentes provisionales. A pesar del gran interés que despierta ese territorio por parte de inventores extranjeros, los inventores locales han recibido el 49,5% (179244) de las patentes concedidas por los EE. UU. en el año 2021 (362029) (Figura 2).¹⁴



Figura 2. Patentes concedidas por la Oficina de Patentes y Marcas de los EE. UU. durante el año 2021 a titulares residentes o no residentes en ese país.

13 Son 87828 solicitudes de las 170 mil en promedio presentadas en el período previo de 1 a 4 años.

14 Elaboración propia en agosto de 2022 sobre datos disponibles en: <https://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-adv.htm>.

Asimismo, si consideramos las patentes concedidas a titulares de dicho país, aquellas que refieren a una o más provisionales (70418) se elevan al 39,3%¹⁵ (Figura 3). Estos resultados ilustran la alta adopción de este instrumento por parte de los inventores residentes en ese país.



Figura 3. Patentes concedidas por la Oficina de Patentes y Marcas de los EE. UU. durante el año 2021 a titulares nacionales de ese país discriminadas por invocar o no prioridad en una o más solicitudes de patente provisional.

De forma complementaria, del total de patentes concedidas ese año que reconocen prioridad en una PP (87828), el 80,2% (70418) corresponden a titulares nacionales¹⁶ (Figura 4). Estos datos muestran el gran predominio de los inventores locales en la utilización del instituto, siendo los titulares de Canadá e Israel quienes le siguen en relevancia, probablemente por su mayor familiaridad con la legislación y operatoria en materia patentes de ese país (Crouch, 2008).

15 Elaboración propia en agosto de 2022 sobre datos disponibles en: <https://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-adv.htm>.

16 Elaboración propia en agosto de 2022 sobre datos disponibles en: <https://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-adv.htm>.



Figura 4. Patentes concedidas por la Oficina de Patentes y Marcas de los EE. UU. durante el año 2021 que invocan prioridad en una solicitud de patente provisional, discriminadas por nacionalidad del titular.

En su conjunto, el análisis presentado muestra la importante adopción del sistema de patente local y, en particular, de las PP por parte de ese sistema de innovación local al presente, en línea con su constante crecimiento desde su incorporación a la normativa nacional en el año 1995. Aunque las entidades extranjeras no tienen prohibido presentar solicitudes provisionales, los datos señalan un claro direccionamiento de la aplicación de este instituto al beneficio de las entidades estadounidenses por sobre las extranjeras (Crouch, 2008). En esa misma dirección está prevista la implementación de la iniciativa legislativa española ya referida en materia de PP. La letra en consideración establece que las PP estarán, al menos en una primera etapa, disponibles solo a universidades públicas y centros y organismos públicos de investigación.¹⁷

17 Ver nota al pie 11. “Disposición adicional segunda. Extensión de los solicitantes que podrán presentar solicitudes provisionales. Lo dispuesto en los nuevos artículos 51 bis, 51 ter y 51 quater de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes solo será de aplicación a solicitudes presentadas por Universidades Públicas y Centros y Organismos Públicos de Investigación. A propuesta de la Oficina Española de Patentes y Marcas, y mediante orden del Ministro de Industria, Comercio y Turismo, una vez implantado el sistema de solicitudes provisionales, podrá ir estableciendo, progresivamente y en atención a las prioridades que se fijen, una extensión de los solicitantes que podrán presentar solicitudes provisionales”.

Las leyes de propiedad industrial de algunos países de América Latina alojaron la figura de PP desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Sin embargo, se puede apreciar hacia finales del siglo pasado una tendencia a eliminarla. El Salvador, Guatemala, Chile y Argentina contaron con esta provisión hasta la década de 1990, cuando fueron derogadas (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 1981). Esta situación fue contemporánea con la incorporación de dichos países al ADPIC y con la reformulación de las legislaciones nacionales de patente que produjo su implementación. Precisamente, en Chile se argumentó su eliminación conforme a la necesidad de adecuación de la Ley de Propiedad Industrial con aquel instrumento supranacional (Castillo y Domínguez, 2021), aunque el Estado chileno reflató su vigencia en mayo de 2022, en sostenida vigencia del ADPIC.

4. Antecedentes en Argentina

Bajo la denominación de “patente precaucional”, esa provisión estuvo presente en la legislación argentina en materia de patentes. En su Sección Cuarta del Título III, artículos 33 al 40, la Ley 111 –vigente desde 1864 a 1995– establecía sus características y operatoria:

Artículo 33.- Todo el que se ocupe de un invento o de una mejora podrá solicitar una “patente precaucional” que durara un año y podrá ser renovada cada vez que se venza.

Artículo 34.- Esta patente se obtendrá mediante el pago de 50 \$ fuertes y una solicitud que se introducirá en la forma indicada por el art. 15, y en la que se expresara el objeto y los medios del invento.

Artículo 35.- Inmediatamente después de recibir esta solicitud, el Comisario procederá a extender la “patente precaucional” registrándola en un libro especial que correrá a su cargo, y el cual conservara en un archivo secreto junto con los papeles que a estas patentes se refieran.

Artículo 36.- No se concederá “patente precaucional” a las invenciones prohibidas por el art. 4.

Artículo 37.- El efecto de la “patente precaucional” será que mientras dure no se concederá patente relativa el objeto de la invención

o mejora que a ellas se refiera, sin notificar previamente al que la haya obtenido, a cuyo efecto deberá tener instruída a la oficina de su domicilio.

Artículo 38.- El que haya obtenido una “patente precaucional” podrá oponerse dentro de tres meses de la notificación a que se conceda patente a un invento del género del que ha solicitado y no haciéndolo dentro de ese plazo o no habiendo avisado el cambio de domicilio, perderá todo derecho a ella.

Artículo 39.- Si el hubiere obtenido “patente precaucional” se opusiera a la concesión de la patente solicitada, el Comisario oirá separadamente a ambos solicitantes, y resultando ser iguales los inventos, no acordara patente a uno ni otro, sino en el caso que ambos se pusieran de acuerdo; no siendo iguales, concederá la patente solicitada.

Artículo 40.- El impuesto pagado por una “patente precaucional” se descontara del que corresponda pagar por una patente industrial, o por un certificado de adición que se solicitare antes que aquella se venciere.

Esta figura conservó inicialmente su vigencia ante los cambios derivados de la ratificación del ADPIC en ese país. El decreto 590 del año 1995 que reglamentaba la nueva Ley 24481 de patentes y su modificatoria 24572, así como el remanente de la Ley 111, todavía mantenía ese instituto, ausente en la nueva ley. En el artículo 8, esta reglamentación replicaba las características de la figura de la PP tal cual la definía la Ley 111:

Artículo 8° — Todo el que se ocupe de un invento podrá solicitar una patente precaucional que durará un año y podrá ser renovada cada vez que se venza, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 33 y 37 de la Ley 111 y los procedimientos previstos en el presente.

Sin embargo, pocos meses después, el mismo Poder Ejecutivo derogó el remanente de la Ley 111 (Decreto 3/1996) y estableció una nueva reglamentación de la Ley (Decreto 260/1996), vigente a la fecha, donde resulta ausente la figura de PP con base en un argumentado “exceso reglamentario” de la reglamentación previa.

No se han encontrado documentos oficiales que den cuenta de otras razones de la tortuosa eliminación de esta provisión en Argentina. El análisis de la letra del ADPIC, que derivó en los cambios legislativos referidos más arriba en materia de patente en Argentina, muestra que esa derogación no resultaba explícitamente necesaria.

5. Patentes en Argentina y postulación de una PP

La utilización del sistema de patentes local por parte de inventores argentinos es muy limitada. Esa situación puede encontrar origen, entre otras razones, en el insuficiente conocimiento de los sistemas de propiedad intelectual, acompañada del desinterés que esa condición propicia. Aquella baja utilización puede advertirse no solo en valores absolutos, sino también a través de una comparación con su utilización por parte de inventores extranjeros.

Durante el período 1996-2020, el promedio anual de solicitudes de patentes de inventores locales presentadas en la oficina de patentes argentina fue de 757. Ese valor muestra un descenso del 16,9% respecto al promedio correspondiente al período 1980-1995, previo a los cambios legislativos derivados de la firma del ADPIC que, entre otras modificaciones, incluyeron la eliminación de la PP.¹⁸

Asimismo, durante el período 1996-2020, la contribución promedio de las solicitudes de residentes sobre las totales fue del 15,3%, marcadamente menor al 25,9% correspondiente al período 1980-1995. Este descenso se explica por la referida reducción en el promedio de solicitudes de residentes junto a un 60,4% de aumento del promedio de solicitudes de no residentes.¹⁹

La reducción observada tanto en las solicitudes de residentes como en la contribución de solicitudes locales sobre el total puede ser resultado de múltiples causas concomitantes. En cualquier caso, resultaría muy pertinente toda contribución desde el plano normati-

18 Elaboración propia en septiembre de 2022 según datos disponibles en: <https://datos.bancomundial.org/indicador/IP.PAT.RESD?locations=AR>.

19 Elaboración propia en septiembre de 2022 según datos disponibles en: <https://datos.bancomundial.org/indicador/IP.PAT.RESD?locations=AR> y en: <https://datos.bancomundial.org/indicador/IP.PAT.NRES?locations=AR>.

vo dirigida tanto a facilitarles esa gestión a actores no familiarizados con el sistema de patentes como a evitar cualquier discriminación negativa hacia los inventores locales, como se discutirá más adelante.

Dada la situación descripta, junto a las ventajas que ofrece la figura de PP señaladas en el apartado 1 y a su exitosa instrumentación por parte de algunos países en cuanto a su utilización por parte de inventores locales señalada en el apartado 3, se postula aquí su reintroducción en la legislación argentina. Con este objetivo, se exploran a continuación posibles ajustes en su implementación referidos a su articulación con otras provisiones de la ley argentina de patentes.

6. Articulación con otras provisiones

6.1. Gestión de la prioridad local y extranjera

A los efectos del presente análisis, resulta relevante ver las posibilidades de articulación que la implementación de la PP puede tener con su empleo como prioridad. Como fue estudiado en el apartado 2, la presentación de una solicitud PP establece una fecha de prioridad que puede ser invocada en ulteriores solicitudes de patentes ordinarias tanto en el sistema de patentes local como en el de otros países, en completa observancia del Convenio de París y del ADPIC.

6.2. Articulación con la divulgación previa

Acorde a lo establecido por el artículo 11 del Convenio de París,²⁰ la legislación en materia de patentes de muchos países aloja la provisión conocida como “divulgación inocua”. Esta figura les permite a los innovadores que hayan divulgado de alguna manera su invención solicitar una patente en un plazo perentorio sin que aquella divulgación afecte el requisito de novedad que presenta ese derecho.

La materialización de esta provisión, sin embargo, no es homogénea en todos esos países. Así, pueden observarse diferencias en

20 Artículo 11. Invenciones, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas: protección temporaria en ciertas exposiciones internacionales. Disponible en: https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/paris/trt_paris_001es.pdf.

cuanto al plazo de duración de este período de gracia, siendo un año el plazo máximo concedido. Asimismo, existen diferencias en cuanto a las formas de divulgación permitidas por las distintas legislaciones. Mientras que hay algunos países que permiten cualquier forma de divulgación, la mayoría de ellos restringen diferencialmente los medios utilizados y los propósitos para consumir esa divulgación. Finalmente, también se pueden observar diferencias entre los actores que efectúan la divulgación y la situación en la que estos la llevan a cabo (World Intellectual Property Organization, 2022).

La heterogeneidad referida sobre la forma en la que los países conciben esta figura ofrece un escenario complejo y, eventualmente, restrictivo para aquellos inventores que, habiendo hecho uso de un período de gracia en un país, aspiran a solicitar derechos de patente en otros países sobre la misma invención. Así, la presentación de una solicitud que hizo uso de un período de gracia para su presentación original será ulteriormente rechazada por la oficina de patente de un país que concibe esa provisión de manera más restrictiva que aquel donde el inventor consumó su solicitud original. De esta forma, existe un riesgo objetivo de infracción no intencional y un aumento en los costos para obtener opiniones sobre riesgo de infracción y en los costos judiciales.

Más allá de las condicionalidades mencionadas y de los esfuerzos que se están llevando a cabo para su armonización internacional, el período de gracia les ofrece a los inventores muchas ventajas. La posibilidad de demorar la presentación de una solicitud de patente hasta luego de su divulgación permite, cuando y donde eso es posible, reducir el riesgo de romper la novedad por accidente. Asimismo, permite conservar su novedad técnica de manera económica mientras se satisfacen las eventuales necesidades de comunicación temprana de los resultados de la investigación. También, el inventor contará con más tiempo para seleccionar aquellos resultados de la investigación que se van a patentar (Oficina Española de Patentes y Marcas, 2015).

La Ley 24481 de Patentes y Modelos de Utilidad de la República Argentina aloja esta provisión en su artículo 5:

ARTICULO 5 - La divulgación de una invención no afectará su novedad, cuando dentro de UN (1) año previo a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, el inventor o sus causahabientes hayan dado a conocer la invención por cualquier medio de comunicación o la hayan exhibido en una exposición nacional o internacional. Al presentarse la solicitud correspondiente deberá incluirse la documentación comprobatoria en las condiciones que establezca el reglamento de esta ley.

Cabe subrayar que la provisión del período de gracia no cubre la ausencia de la figura de la PP. Mientras que la implementación de una PP muestra absoluta articulación con la prioridad internacional en virtud del Convenio de París, la utilización del período de gracia acota hacer uso de esa prioridad a los pocos países que, de momento, la implementan.

Dado que el período de gracia no reemplaza a la PP, pueden analizarse las ventajas de su implementación conjunta. En los EE. UU., el período de gracia excluye del estado de la técnica todas las divulgaciones de la invención que hayan tenido lugar durante los 12 meses anteriores a la fecha de presentación de una solicitud de patente ordinaria o de una prioridad, si esta se reivindica. En este caso, se excluyen las divulgaciones realizadas tanto por el mismo inventor como por terceros que hayan derivado la invención del inventor o hayan llegado a ella de manera independiente, y no es preciso presentar declaración alguna sobre dicha divulgación.²¹

En ese país, la presentación de una solicitud provisional cumple con los requisitos legales de que, como plazo límite, una solicitud de patente se presente dentro de 1 año a partir de la descripción de la invención en una publicación impresa disponible en cualquier parte del mundo o puesta en uso público o puesta a la venta en los EE. UU. Por lo tanto, la solicitud provisional le permite a un inventor disponer de hasta 2 años de tiempo a partir de la divulgación antes de tener que comprometerse con el gasto total que conlleva la con-

21 Cfr. Code of Federal Regulations (EE. UU.). Title 37 Patents, Trademarks, and Copyrights Appendix R, Consolidated Patent Rules, Update 2022. https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_rules.pdf.

fección y presentación de una solicitud de patente no provisional. Esto es así porque la solicitud provisional se puede presentar poco antes del plazo de 1 año de la divulgación, y a continuación puede pasar, en virtud de la PP, un año adicional hasta la fecha límite de conversión a una solicitud ordinaria (Jablon, 2010).

Chile ha instrumentado de forma similar la reciente reincorporación de la PP a su legislación en materia de propiedad industrial. De esta manera, en ese país es posible presentar una solicitud de PP invocando una o varias divulgaciones de esa invención ocurridas hasta un año antes. A continuación, antes del año del vencimiento de la PP, el inventor puede solicitar una patente ordinaria invocando esa PP y disponiendo, así, de hasta dos años de prioridad entre la primera divulgación y esta última solicitud.²²

En este sentido, la referencia del artículo 5 de la ley argentina a “dentro de UN (1) año previo a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida” abre la posibilidad de que esa misma forma de instrumentación sea llevada a cabo en este país si incorporara la provisión de una PP.

6.3. Impacto sobre el período de protección

En su artículo 33 referido a la “Duración de la protección”, el ADPIC señala que: “La protección conferida por una patente no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud”.

Al respecto, cabe señalar que no se establece con precisión desde qué momento se iniciaría la referida protección. Además, dicho artículo contiene una nota signada con el número 8 que dispone:

Queda entendido que los Miembros que no dispongan de un sistema de concesión inicial podrán establecer que la duración de la

22 Santiago Ortúzar - Alessandri Abogados (Chile), comunicación personal, septiembre de 2022; J. Quiroz (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, Chile), comunicación personal, junio de 2022; L. Quezada (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, Chile), comunicación personal, agosto y septiembre de 2022.

protección se computará a partir de la fecha de presentación de solicitud ante el sistema que otorgue la concesión inicial.

En dicho sentido, es posible interpretar que existe flexibilidad para establecer el inicio de la duración de la protección. A modo de ejemplo, en Chile, el plazo de vigencia de la solicitud de patente definitiva se cuenta desde la fecha de presentación de la solicitud provisional de patente.²³ De forma similar, la iniciativa legislativa en curso en España, ya señalada, propone que cualquier solicitud de patente que invoque a una PP mantendrá la fecha de presentación de la solicitud provisional.²⁴

En los EE. UU., en cambio, la presentación de una solicitud de PP no dispara el plazo de 20 años de duración que tendrá, eventualmente, una patente regular basada en esta prioridad.²⁵ Por el contrario, una eventual patente concedida basada en esa forma de prioridad verá correr aquel lapso a partir de la presentación de la solicitud no provisional sobre esa misma invención (Radack, 1995). Similarmente, en Australia²⁶ e India²⁷ se da inicio al plazo de 20 años de duración de la patente al momento de presentación de dicha solicitud ordinaria. De forma análoga, el plazo de 20 años de vigencia de una patente en Argentina comienza a partir de la presentación de su solicitud en ese país y esa situación se mantiene aun si la solicitud

23 El artículo 40 de la Ley 19039 consolidada, aprobada por Decreto Ley 4 de 30 de junio de 2022, establece: “El plazo de vigencia de la solicitud de patente definitiva presentada de acuerdo a los artículos precedentes se contará desde la fecha de presentación de la solicitud provisional de patente”.

24 El artículo 51 quater., continuación de una solicitud provisional de patente, establece en su punto 5: “En el caso de que se cumplan los requisitos exigidos en los apartados anteriores, la solicitud mantendrá la fecha de presentación de la solicitud provisional. Asimismo, los plazos de tramitación de la solicitud se computarán desde la fecha de presentación de la solicitud provisional”.

25 El 35 U.S.C. 154 Contents and term of patent; provisional rights. Parte IV. Domestic Benefit Under 35 U.S.C. 119(e) establece que: “Domestic benefit under 35 U.S.C. 119(e) to one or more U.S. provisional applications is not considered in the calculation of the twenty-year term”.

26 Artículo 30 de la Patent Act de 1990.

27 Artículo 53 de The Patents Act de 1970 y la Patents (Amendment) Act de 2002.

es presentada invocando una prioridad extranjera. En este sentido, puede advertirse en este país un tratamiento del inicio del plazo de vigencia de una patente que ha invocado una prioridad extranjera equiparable a la que efectúan otros países sobre el inicio del plazo de una patente que invocó una prioridad en una PP.

6.4. Efecto sobre la publicación de las solicitudes de patente

La publicación de las solicitudes de patentes a los 18 meses de su presentación es una práctica común de las oficinas de patente del mundo. Esta operatoria persigue establecer un equilibrio entre los intereses de los inventores, los de sus competidores y los del resto de la sociedad.

Así, se entiende que ese plazo de confidencialidad es razonable para que el inventor analice de forma más informada si habrá de continuar con la tramitación de la solicitud o si, por el contrario, la retirará o abandonará sin que los intangibles se incorporen al dominio público, posibilitando, por ejemplo, su protección como secreto industrial. Por otra parte, se asume que esos 18 meses son un período razonable para que otros actores aguarden para acceder a esa novedosa información tecnológica. Con este acceso, los competidores pueden decidir, de forma educada, si continúan buscando una tecnología similar o si trabajan alrededor de lo divulgado en la publicación, propiciándose así una asignación más eficaz de las inversiones en I+D y una reducción en la litigiosidad. A la vez, la publicación a los 18 meses también aumenta la eficiencia de la asignación de derechos de patente, al permitir un temprano monitoreo público de solicitudes que puedan presentar conflictos con el estado de la técnica.

La práctica generalizada de publicación de solicitudes de patente a los 18 meses toma como referencia la fecha de la primera presentación efectiva, lo que incluye la de cualquier prioridad reivindicada. En este caso, el período de 18 meses puede encontrar inicio tanto en la fecha de la solicitud de patente ordinaria de esa invención efectuada de forma previa en oficinas extranjeras como en la fecha de solicitud de una PP efectuada en el país o en el extranjero. En particular, casi todos los países que ofrecen la provisión de la PP observan la metodología descrita. De forma similar, la iniciativa legislativa en curso en España,

ya señalada, propone que cualquier solicitud de patente que invoque a una PP mantendrá la fecha de presentación de la solicitud provisional y, con ello, todos los plazos de tramitación de la solicitud.²⁸

Esta configuración muestra ventajas tanto para el titular como para terceros. Así, dado que la utilización de la prioridad de una PP no demora un año la publicación de la solicitud de patente ordinaria, el titular puede ver adelantado el inicio e incrementado a 19,5 años el período de su derecho en expectativa que da comienzo esa publicación, a través del cual tiene el derecho a exigir una indemnización de cualquier tercero que explote la invención entre la fecha de publicación de la solicitud y la fecha de concesión, conforme esto último ocurra. Mientras tanto, esa situación también beneficia al conjunto del sistema de innovación que puede tomar contacto de forma más temprana con la invención involucrada (Moreno Gómez, 2020).

La reciente implementación de la PP en Chile, sin embargo, se aparta de esta generalidad. La oficina de patentes toma como inicio del plazo de 18 meses la presentación de la solicitud de patente ordinaria más allá de que esa solicitud invoque tanto una prioridad extranjera como una PP extranjera o, ahora también, local.²⁹ De forma similar, la oficina de patentes de Argentina publica las solicitudes de patente a los 18 meses de su presentación en dicha oficina, aun si esa presentación invoca cualquier tipo de prioridad.

7. Equilibrio en el trato nacional

Entre sus objetivos, el ADPIC busca mitigar “las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo”, tal como lo establece en su Preámbulo. Con ese fin, el Acuerdo aloja varios dispositivos, entre los que se encuentra el reconocimiento de un principio general propio del GATT (por sus siglas en inglés para Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) como el de trato nacional.

El trato nacional ha sido un principio clásico de los acuerdos multilaterales sobre propiedad intelectual administrados por la OMPI, como el Convenio de París y el Convenio de Berna. El primero con-

28 Ver nota al pie 20.

29 J. Quiroz (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, Chile), comuni-

sagra que los actores de los demás países de la Unión de París deben gozar de “los mismos derechos” que los nacionales, evitando así todo tipo de discriminación por nacionalidad. El párrafo 1 del artículo 2 dispone que:

Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aquéllos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.

La letra del ADPIC, sin embargo, avanza sobre esa idea dejando espacio a acuerdos que les reconozcan más derechos a los extranjeros que a los nacionales. En el inciso 1 de su artículo 3 establece que: “Cada Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección de la propiedad intelectual”. Así, las partes pueden otorgarles a los nacionales de los demás miembros un trato más favorable que el que les otorga a sus propios nacionales, dejando espacio para que se verifique una discriminación negativa a sus nacionales (Roffe y Santa Cruz, 2006).

La solicitud de una patente que hace uso de una prioridad extranjera puede verse como una ventaja con la que cuenta ese inventor en el país donde la realiza por sobre los inventores nacionales que, en su país, no cuentan con ese período de un año previo de prioridad sobre el estado del arte. Así, esta situación puede caracterizar una discriminación negativa para los inventores nacionales en relación con los extranjeros. Sin embargo, es posible encontrar estrategias normativas que, a nivel nacional, reestablezcan el equilibrio entre las prerrogativas con las que cuentan solicitantes nacionales y extranjeros.

cación personal, junio de 2022; L. Quezada (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, Chile), comunicación personal, agosto y septiembre de 2022.

Desde su configuración y los resultados de su implementación en algunos países, la PP resulta una ventaja para los solicitantes nacionales a quienes equipara con aquellos que solicitan patentes invocando una prioridad extranjera. Así, la PP puede verse como un instrumento que intenta establecer un sistema de prioridad doméstico. De esa manera, esta provisión pone en similares condiciones al solicitante local con aquel otro que solicita una patente ordinaria haciendo uso de (hasta) un año de prioridad que le concede una presentación previa de esa misma invención en algún país extranjero signatario del Acuerdo de Paris (Olea, 2022; Radack, 1995).

La inclusión de la figura de la PP en la legislación argentina de patentes, entonces, aportaría un equilibrio entre las prerrogativas de inventores nacionales y extranjeros, que va en línea con aquella aspiración del Convenio de Paris en materia de trato nacional, mientras observa lo establecido por el ADPIC en esa materia.

8. Conclusiones

La PP se presenta como un instrumento adecuado para ser utilizado por empresas e instituciones no familiarizadas con el proceso de apropiación a través de ese derecho de propiedad intelectual. La posibilidad de establecer una prioridad de forma más simple y económica facilita el acercamiento de esos actores al sistema de patente, propiciando la reunión de condiciones adecuadas para, en un paso posterior, solicitar una patente ordinaria.

Estas características resultan particularmente atractivas para el caso de Argentina, donde su ecosistema de innovación está aún iniciando un acercamiento a la protección de sus invenciones por este medio. Asimismo, la oferta de este instrumento podría colaborar en balancear la relación entre solicitudes de residentes y no residentes presentadas en ese país, que se ha visto disminuida en los últimos años.

Por otra parte, no se han encontrado argumentos que expliquen adecuadamente los motivos de su oportuna eliminación ni del sostenimiento de su ausencia en la Ley de Patentes. Así, cabe entonces postular la reintroducción de la PP en la legislación argentina. Esta tarea puede, asimismo, ser una oportunidad para revisar algunas de las características que definían este instituto en ese país hasta 1996.

En cuanto a su duración, no parece recomendable reproducir la posibilidad de renovación indefinida que aquella provisión ofrecía “cada vez que se venza” en la Ley 111. Esa configuración, mientras que propiciaría un secretismo que va contra el espíritu de divulgación de las invenciones, pilar de esta forma de derecho de propiedad intelectual, cerraría la posibilidad de solicitar derechos sobre esa misma invención en otros países al exceder el año de prioridad internacional establecido por el Convenio de París (Figura 5, línea C).

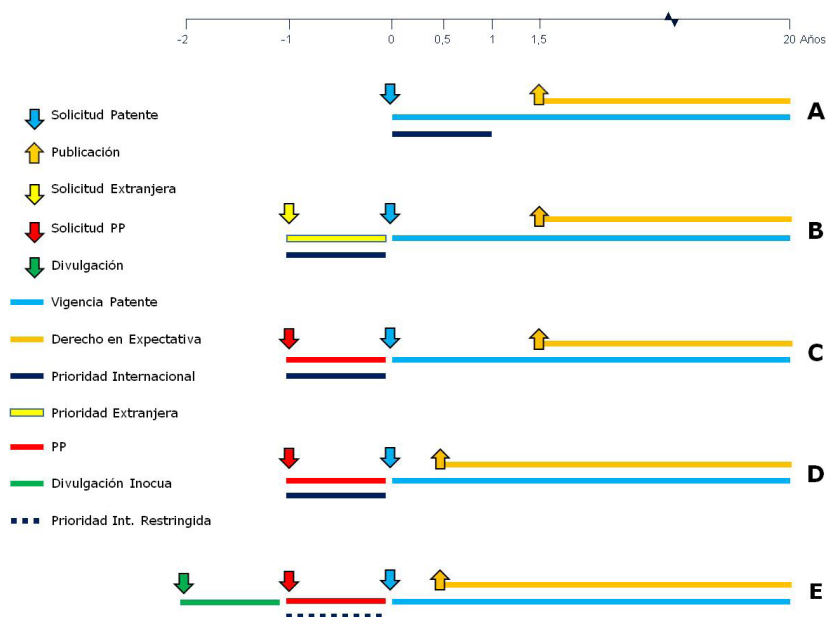


Figura 5. Hitos y plazos actuales y posibles en la gestión de patentes en Argentina.

Situaciones actuales:

A. La presentación de una solicitud de patente da comienzo al plazo de 20 años de vigencia del derecho conforme sea concedido. A su vez, da inicio a un año de prioridad internacional. También dispara el plazo de hasta 18 meses para su publicación por parte de la autoridad de aplicación de la ley.

B. La presentación en el país de una solicitud de patente con prioridad extranjera también da inicio al plazo de 20 años de vigencia del derecho y dispara el plazo de hasta 18 meses para su publicación.

Situaciones posibles:

C. La incorporación de la PP equipara las prerrogativas de la prioridad extranjera, manteniendo el derecho en expectativa de 18,5 años conforme se conceda la patente.

D. La incorporación de la PP, donde esta solicitud dé inicio al plazo de 18 meses para su publicación, extiende el plazo del derecho en expectativa a 19,5 años.

E. La incorporación de la PP, junto a la divulgación inocua, extiende hasta 2 años la prioridad local antes de solicitar una patente ordinaria. La prioridad internacional se restringe a los países que comparten las características de esa divulgación con la Argentina.

También parece adecuado que el período de protección de 20 años para una patente que reconoce prioridad en una PP corra a partir de la solicitud de la patente ordinaria derivada de aquella. Así, se pondría a su titular en igualdad de situación con aquel inventor extranjero que recibe un derecho de patente en Argentina a partir de una prioridad extranjera (Figura 5, líneas B y C). De esta manera, se conseguiría observar de forma más equilibrada la figura de trato nacional y bajo el espíritu que la vio nacer a fines del siglo XIX.

Por otra parte, podría resultar apropiado que, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad con las prioridades extranjeras, la publicación de una solicitud de patente ordinaria que invoque cualquier forma de prioridad sea publicada en un período de hasta 18 meses a contar desde la primera presentación. De esta manera, la utilización, por ejemplo, de una PP no sería motivo de demora en la divulgación de la invención, en beneficio de todo el sistema de innovación, incluyendo al titular, que podría ver extendido su derecho en expectativa de 18,5 a 19,5 años, conforme su patente sea concedida (Figura 5, línea D).

Finalmente, podría considerarse la articulación de la PP con la provisión de *divulgación inocua*, presente en la vigente ley argentina. Esta figura no reemplaza las ventajas de una PP dado que, entre otras razones, aquella bloquea la posibilidad de, a continuación, solicitar protección en los países que no ofrecen esa prerrogativa o lo hacen de forma diferente. Sin embargo, como fue ilustrado y discutido en el apartado 6.2., existe la posibilidad de instrumentar una PP de forma que esta se sume al período de divulgación inocua y, así, proporcionarles hasta dos años de prioridad a aquellos actores que requieran de tiempo para encontrar las condiciones de solicitar una patente ordinaria y que no aspiran a solicitar ese derecho en países que no les presentan condiciones de divulgación previa adecuadas (Figura 5, línea E).

Bibliografía

- Castillo, L. y Domínguez, C. (2021). Patente provisional en Chile: procedimiento, ventajas e incentivos para innovar. *Journal of Technology Management & Innovation*, 16(3), 79-88.
- Choudhary, J. (2019). *Is it useful to file a Provisional Patent? What are the pros and cons?* Blog IPLeaders. <https://blog.ipleaders.in/provisional-patent-filing-pros-cons/>.
- Crouch, D. (2008). *A First Look at Who Files Provisional Patent Applications*. Patentlyo. <https://patentlyo.com/patent/2008/06/a-first-look-at.html>.
- Crouch, D. (2010). Is novelty obsolete? Chronicling the irrelevance of the invention date in U.S. patent law. *Michigan Telecommunications and Technology Law Review*, 16(1). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1576564.
- Crouch, D. (2011). *Patent Stats: Abandoning Provisional Patent Applications*. Patentlyo. <https://patentlyo.com/patent/2011/12/patent-stats-abandoning-provisional-patent-applications.html>.
- Díaz, A. (2008). *América Latina y el Caribe. La propiedad Intelectual después de los tratados de Libre Comercio*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Naciones Unidas.
- Intellectual Property Office of the Philippines. (2019). *An Act Providing for the Revised Intellectual Property Code of The Philippines and for Other Purposes*. <https://www.ipophil.gov.ph/news/invitation-to-submit-comments-an-act-providing-for-the-revised-intellectual-property-code-of-the-philippines-and-for-other-purposes/>.
- Jablon, C. (2010). *How to patent inventions on a tight corporate budget*. Information Display 10/10. <https://sid.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/j.2637-496x.2010.tb00313.x>.
- Moreno Gómez, F. (2020). *No, el derecho de prioridad no protege tu invención durante 1 año en todo el mundo*. Información en materia de patentes. <https://patentes.wordpress.com/2020/11/02/el-poder-del-derecho-de-prioridad-te-lo-ordena/>.
- Naranjo, L. (2017). *Patente provisional en Portugal*. Protectia. <https://www.protectia.eu/2014/02/patente-provisional-en-portugal/>.
- Oficina Española de Patentes y Marcas. (2015). *El período de gracia en los procedimientos de concesión de patentes*. Patentes y Marcas. Blog sobre Propiedad Industrial. <https://www.madridmasd.org/blogs/patentesymarcas/2015/el-periodo-de-gracia-en-los-procedimientos-de-concesion-de-patentes/>.
- Olea, R. (24 de enero de 2022). Proposed provisional patent application in the Philippines. *Asia Business Law Journal*. <https://law.asia/provisional-patent-application-philippines/>.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (1981). *Situación de la Propiedad Industrial en los Países de América Latina*. Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
- Radack, D. (1995). GATT Brings Major Changes in U.S. Patent Law. *Journal of*

- the minerals, metals & materials society*, 47(5), 79. <https://www.tms.org/pubs/journals/JOM/matters/matters-9505.html>.
- Rey, A. (2021). *Anteproyecto de Ley para la reforma de la Normativa de Propiedad Industrial*. Cuatrecasas. <https://www.cuatrecasas.com/es/latam/articulo/espana-anteproyecto-de-ley-para-la-reforma-de-la-normativa-de-p-i>.
- Rico, M. (2016). *El periodo de gracia y la innovación en el sistema de patentes europeo*. Oficina Española de Patentes y Marcas. <https://www.madrimasd.org/blogs/patentes/2016/02/15/183/>.
- Rico, M. y Suárez, J. (2015). *I+D+i – Un sistema ineficiente en una desinformada economía del conocimiento*. Oficina Española de Patentes y Marcas. <https://www.madrimasd.org/blogs/patentes/2015/12/15/166/>.
- Roffe, P. y Santa Cruz, M. (2006). Los derechos de propiedad intelectual en los acuerdos de libre comercio celebrados por países de América Latina con países desarrollados. *Serie comercio internacional*, CEPAL. https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/4416/S2006610_es.pdf.
- Slate, W. (2003). In Defence of the Misunderstood Provisional Application. *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, 85, 219-227.
- United States Patent and Trademark Office. (2021). *Performance and Accountability Report*. <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTOFY21PAR.pdf>.
- United States Patent and Trademark Office. (s.f.). *Provisional Application for Patent. Provisional Patent Application Forms*. <https://www.uspto.gov/patents/basics/types-patent-applications/provisional-application-patent>.
- World Intellectual Property Organization. (2022). *Grace Period. Certain aspects of national/regional patent laws*. https://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/national_laws/grace_period.pdf.
- Zammit, M. (2021). *Intellectual Property from Australia. The path to commercialisation: 10 things to consider after filing a provisional patent application*. Mondaq. <https://www.mondaq.com/australia/patent/1125882/the-path-to-commercialisation-10-things-to-consider-after-filing-a-provisional-patent-application>.

