



Montevideo 16 de setiembre de 2021

**RESOLUCION N° 11/2021**

**VISTO:**

Que el avance tecnológico, y el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, han desempeñado un papel significativo en ampliar las oportunidades de cooperación internacional en relación con la búsqueda y el examen de patentes;

Que las oficinas de patentes deben tomar la decisión de conceder o denegar una solicitud de manera precisa, eficaz y eficiente;

Que la Oficina tiene como uno de sus principales desafíos disminuir el tiempo de tramitación en el estudio de solicitudes de patentes, a efectos de garantizar los derechos de los solicitantes, mejorar la eficacia de la tramitación y conferir certeza jurídica a los usuarios y a terceros.

**RESULTANDO:**

Las experiencias previas de procedimientos de utilización por la Oficina de búsquedas y exámenes técnicos de otras oficinas para la misma invención y aceleración de los trámites han sido positivas y han gozado de buena receptividad entre los usuarios.

**CONSIDERANDO:**

I) Que el artículo 32 de la Ley No. 17.164 otorga a la Oficina la posibilidad de requerir al solicitante copia de búsquedas de antecedentes, exámenes de fondo y demás documentación a la que tenga acceso, solicitar el asesoramiento de instituciones que desarrollen actividades científicas y tecnológicas, y recurrir a los documentos de patente, informes de búsqueda y examen o similares, producidos por otras oficinas de patentes.

II) Que, a efectos de agilizar los procedimientos de examen, es conveniente dictar nuevas disposiciones estableciendo el acceso por los solicitantes a un mecanismo de pronta resolución del expediente, utilizando en el examen de fondo los resultados del trabajo realizado en otras oficinas de patentes.

**ATENTO:** A lo precedentemente expuesto, y a lo establecido por la ley No. 17.164 de 2/09/1999, sus decretos reglamentarios, y normas concordantes y complementarias.



## LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL RESUELVE:

1º) Establecer un Procedimiento de Pronta Resolución de Patentes (PRP), en materia de examen de patentes de invención y modelos de utilidad, a fin que la Oficina tome como insumo el trabajo realizado previamente por otras oficinas de patentes, con el objetivo de reducir los plazos de tramitación de solicitudes.

2º) A efectos acceder al procedimiento de Pronta Resolución de Patentes (PRP), deberán cumplirse los siguientes requisitos:

- a) Que la solicitud aún se encuentre pendiente de examen.
- b) Que la solicitud se haya publicado por MIEM-DNPI.
- c) Que el solicitante haya pagado la tasa de examen de fondo.
- d) Que no exista informe de examen notificado al solicitante por MIEM-DNPI.
- e) Acreditar Carta de Autorización conforme a lo establecido en la Circular 10/2015.
- f) Que exista una patente concedida por otra oficina de patentes nacional o regional sobre la misma invención o modelo de utilidad, sea que respecto de la misma se haya reivindicado la prioridad en los términos del artículo 4 A 1 del Convenio de París o no (en este último caso, siempre que se trate de la misma invención y que haya sido concedida con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud ante MIEM-DNPI).

3º) Para ampararse al PRP el solicitante deberá presentar ante la Oficina un escrito de solicitud que deberá indicar y contener:

- Identificación del expediente en el que se pretende la aplicación del PRP.
- Copia de la resolución de concesión de la patente en la Oficina Extranjera y copia de los informes de búsqueda y examen realizados por la misma, proporcionando todos los datos que faciliten su individualización por el Examinador.
- En aquellos casos en que la Oficina no pueda verificar la documentación, podrá solicitar información complementaria.
- Una tabla que muestre la correspondencia entre las reivindicaciones presentadas con la solicitud de acceso al PRP con las de la Oficina Extranjera. Se considera que las reivindicaciones son correspondientes cuando las reivindicaciones ante MIEM-DNPI tienen el mismo o menor alcance que alcance que las concedidas en la Oficina Extranjera.
- Copia del juego reivindicatorio en base al cual se haya concedido la patente por la Oficina Extranjera.



- Cualquier otra información que la Oficina o el interesado entiendan útil para el trámite.

En todos los casos, si la documentación se presentara en idioma extranjero, deberá presentarse su traducción por Traductor.

4º) Si el juego reivindicatorio en base al cual se hubiera concedido la patente por la Oficina Nacional o Regional difiere del presentado ante MIEM-DNPI, al momento de presentar la solicitud de aplicación del PRP el solicitante deberá adecuar este último a efectos de que tenga el mismo o menor alcance que el primero, siempre que esta adecuación no implique una ampliación del objeto de la patente. Cualquier reivindicación enmendada o añadida después de la presentación de la solicitud de acceso al PRP debe corresponder suficientemente a las reivindicaciones concedida por la Oficina Extranjera.

5º) Presentada una solicitud de PRP, el área Patentes asignará el expediente a un Examinador del área respectiva, quien controlará el cumplimiento de los requisitos establecidos anteriormente en la presente Resolución.

En caso de existir observaciones sobre estos requisitos se conferirá una única vista por el plazo de 30 (treinta) días a efectos de su subsanación. Sobre esta vista no se conferirán prórrogas.

Ante la no evacuación de la vista referida o el no cumplimiento de lo dispuesto en la misma, la solicitud se tendrá por abandonada.

Constatado el cumplimiento de los requisitos formales mencionados, se dejará constancia en el expediente electrónico.

6) Seguidamente, si la solicitud y el juego reivindicatorio presentados cumplen con las disposiciones antes descriptas, el Examinador en un plazo máximo de 60 (sesenta) días, deberá realizar el examen de fondo de acuerdo a la normativa vigente.

De no existir observaciones, el Examinador actuante realizará un informe final y se elevaran los antecedentes a la Dirección a efectos de dictar Resolución sobre el fondo del asunto.

De existir observaciones, el Examinador conferirá las vistas pertinentes al solicitante según el régimen vigente establecido por Circular N° 5/2018. Vencido el plazo, el Examinador deberá realizar un informe final el que elevará a la Dirección para su consideración, indicando si las observaciones fueron subsanadas por el solicitante.

7º) MIEM-DNPI podrá desaplicar el PRP cuando lo estime conveniente.

8º) La presente Resolución comenzará a aplicarse a partir del 1º de octubre 2021.



Ministerio  
**de Industria,  
Energía y Minería**

Dirección Nacional  
**de la Propiedad Industrial**

9º) Comuníquese, publíquese y fecho, archívese.

**DRA LUCIA ESTRADA ECHEVARRIA  
DIRECTORA TECNICA DE LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD  
INDUSTRIAL.**