

Directrices sobre patentamiento

Instituto Nacional de Protección Industrial

Contenido

Modificaciones a las directrices sobre patentamiento	10
Introducción general	11
1. Comentarios generales.....	11
2. Trabajo en la Administración Nacional de Patentes.....	11
3. Trámite de una solicitud de patente en la Administración Nacional de Patentes.....	12
Parte A	13
Capítulo I Introducción.....	13
Capítulo II Presentación de solicitudes y examen en mesa de entradas	14
1. Dónde y cómo pueden presentarse las solicitudes.....	14
2. Personas facultadas para presentar la solicitud.....	15
3. Titularidad de la solicitud y de la patente. Pluralidad de titulares.....	15
4. Forma de pago de los aranceles	16
5. Fecha de presentación.....	16
6. Presentación en idioma extranjero.....	17
7. Presentaciones posteriores	17
8. Requisitos formales de las presentaciones ante la Administración Nacional de Patentes	19
Capítulo III Examen de Requisitos Formales: Examen Preliminar.....	20
1. Introducción.....	20
2. Examen preliminar administrativo	21
2.1 General.....	21
2.2 Datos del formulario de presentación.....	21
2.3 Solicitud Adicional:	22
2.4 Solicitud Divisional	22
2.4.1 Fechas de presentación y de prioridad de la solicitud divisional.....	23
2.5 Prioridades	23
2.6 Cesión de derechos	25
2.7 Divulgación previa. Art. 5 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad .	26
2.8 Certificado de depósito de microorganismos	27
2.9 Firma del presentante.....	28
2.10 Acreditación de personería	28

2.11	Facultades de los solicitantes y de sus representantes	29
2.12	Resumen	30
2.14	Modificaciones en la hoja técnica	31
2.15	Consideraciones finales	31
3.	Examen preliminar técnico	31
3.1	Introducción	31
3.2	Claridad	32
3.3	Correcciones	32
3.4	Clasificación	32
3.5	Resumen	33
3.5.1	Contenido del resumen	33
3.5.2	Ejemplos de resúmenes:	34
3.6	Figura representativa	35
3.6.1	Aprobación de la figura más representativa de la invención.....	35
3.7	Título de la invención	36
3.8	Memoria descriptiva	36
3.8.1.	Encabezado	37
3.8.2.	Campo técnico de la invención:	37
3.8.3.	Estado de la técnica y problemas a solucionar:	37
3.8.4.	Breve descripción de la invención.....	37
3.8.5.	Breve descripción de los dibujos.....	38
3.8.6.	Descripción detallada de la invención.....	38
3.9.	Formato de los Dibujos o Figuras	38
3.10.	Fotografías	39
3.11.	Formas gráficas de presentación no consideradas como dibujos	40
3.11a.	Fórmulas químicas y matemáticas	40
3.11. b.	Tablas	40
3.12.	Reivindicaciones.....	40
3.13	Exclusiones evidentes de patentabilidad	41
3.14	Análisis de la prioridad. Primer depósito	42
3.15	Solicitudes referidas a material biológico y solicitudes referidas a secuencias de nucleótidos y aminoácidos	43
4.	Notificación del examen preliminar	44

Capítulo IV Publicación de la información técnica y datos bibliográficos de la solicitud...	45
1. Publicación de solicitud.....	45
2. Contenido de la publicación	45
3. Publicación de materia prohibida	45
Capítulo V Observaciones de terceros.....	47
Capítulo VI Aranceles	49
1. Aranceles de presentación	49
2. Arancel de examen de fondo	49
3. Eximición del pago de aranceles (indigente).....	49
4. Tasas anuales de mantenimiento	50
4.1 Disposiciones generales.....	50
4.2 Forma de pago de las anualidades.	51
4.3 Del tiempo en que debe hacerse el pago. Disposiciones Generales:	51
4.4 Regímenes de pago:.....	52
4.4.1 Patentes Independientes	52
4.4.2 Patentes Adicionales:	56
4.4.3 Patentes Divisionales:	56
4.5. Monto de las tasas anuales de mantenimiento.....	58
4.6 Mora en el cumplimiento de la obligación. Efectos. Operatividad	58
4.7. Error en el pago	59
Capitulo VII Provisiones varias.....	60
1. Procedimiento para la inspección de solicitudes por terceras partes.....	60
2. Emisión de certificados de prioridad	60
3. Traducción de documentación presentada en idioma extranjero.....	60
4. Firma de los documentos	60
5. Transferencias. Cambios de Rubro.....	61
Capitulo VIII Recursos administrativos	65
1. Ley Nacional de Procedimientos Administrativos	65
2. Planteo del recurso previsto por el art. 72 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad	65
Parte B Directrices para la búsqueda de antecedentes.....	67
Capítulo II comentarios generales	67
Capítulo III Características de la búsqueda	68

1. Alcance de la búsqueda	68
2. El objeto de la búsqueda.....	69
Capítulo IV Procedimiento de búsqueda y estrategia.....	72
1. Procedimiento previo a la búsqueda.....	72
2. Estrategia de la búsqueda	72
3. Procedimiento posterior a la búsqueda.	74
Capítulo V Clasificación de las solicitudes de patente.....	75
1. Objetivo:	75
2. Definiciones y preclasificación	75
2.1 Definiciones.....	75
2.2 Preclasificación.....	76
3. Clasificación definitiva de la solicitud de patente	76
4. Clasificación cuando el alcance no está debidamente determinado	77
5. Falta de unidad de invención	77
Capítulo VI El estado del arte	78
1. General.....	78
2. Estado del arte, divulgación oral previa	78
3. Prioridad	78
4. Fecha de referencia; presentación y fecha de prioridad	78
5. Contenido de la divulgación del Arte Previo.	79
Capítulo VII Unidad de invención	80
1. Comentarios generales.....	80
Capítulo VIII Objetos a ser excluidos de la búsqueda.....	81
Capítulo IX Búsqueda de antecedentes	82
1. General.....	82
2. Documentos encontrados e indicados en la búsqueda.....	82
2.1 Identificación de documentos correspondientes a la búsqueda.	82
2.2 Categorías de documentos	83
2.3 Relación entre documentos y reivindicaciones	85
Parte C Directrices para el examen de fondo	86
Capítulo I Introducción.....	86
Capítulo II Contenido de la solicitud Argentina (salvo reivindicaciones)	88

1. General.....	88
2. Declaración por la que se solicita la patente (formulario de solicitud de presentación)	88
3. Descripción.....	88
4. Dibujos	94
4.2 Calidad de impresión	95
4.3 Fotografías	95
5. Resumen	95
6. Invenciones relativas a material biológico	95
6.1. Disponibilidad al público	96
6.2. No-disponibilidad al público	96
6.2.1 Suficiencia de la descripción.	96
Aspectos Procedimentales	98
7. Materia Prohibida	98
8. Solicitudes Divisionales	99
9. Solicitudes adicionales	101
CAPITULO III Reivindicaciones	102
1-Generalidades	102
2. Forma y contenido de las reivindicaciones.....	102
3. Clases de reivindicaciones.....	104
3.1 Categoría de reivindicaciones.....	104
3.2 Reivindicaciones independientes y dependientes.....	106
3.3 Referencias entre reivindicaciones	107
3.4 Reivindicaciones de “producto por proceso”	108
4. Claridad e interpretación de las reivindicaciones	109
5. Concisión, número de reivindicaciones.....	116
6. Soporte en la descripción.....	117
7. Unidad de invención.....	118
Capitulo IV Patentabilidad	121
1. General.....	121
2. Exclusiones a la patentabilidad.....	121
2.1 Introducción.....	121
2.1.1. Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;.....	122

2.1.2 Las obras literarias o artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas;	123
2.1.3 Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de computación.	123
2.1.4 Presentación de la información	124
2.1.5 Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico, aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales;.....	124
2.1.6 La yuxtaposición de invenciones.....	124
2.1.7 Toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza.	125
3 Excepciones a la patentabilidad.....	127
4. Aplicación industrial	129
5. Novedad.....	133
5.1 Generalidades	133
6. Conflicto con solicitudes Argentinas. Superposición de derechos.....	134
7. Análisis de Novedad.....	135
8. Divulgación previa no perjudicial	136
9. Actividad inventiva	137
Capítulo V Prioridad.....	139
1 Derecho de Prioridad.....	139
2. Determinación de la fecha de prioridad.....	141
2.5 Algunos ejemplos de determinación de fechas de prioridades:.....	141
2.5.1 Publicación intermedia de los contenidos de la solicitud de prioridad:	141
2.5.2 Publicación intermedia de otra solicitud argentina:	142
2.5.3 Múltiples prioridades invocadas para diferentes invenciones en la solicitud con una publicación intermedia de una de las invenciones.	142
2.5. 4 Verificación de prioridad invocada como la “primera solicitud” de acuerdo con el art. 13 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad (Convenio de París):	143
3 Requisitos para invocar prioridad.....	144
Capítulo VI Procedimientos de examen de fondo	145
1. Inicio de la fase de examen de fondo	145
1.1 Requerimiento y pago de la tasa de examen de fondo	145
1.2. Orden de prelación en el estudio de fondo de la solicitud.....	145
1.2.1. Orden de Prelación de las Patentes de Invención.....	146

1.2.2 Orden de prelación de los Modelos de Utilidad	147
2. Procedimiento de examen en general	147
2.1 Validez del documento de prioridad.....	148
3. Estudio de la solicitud en la fase de examen de fondo	150
3.1 Gráfico General de la Fase del Examen de Fondo	150
3.2 Introducción.....	151
3.3 Clasificación de la solicitud.....	151
3.4 Necesidad de la intervención del técnico de la clase secundaria:.....	151
3.5 Tipos y características de los informes emitidos por la Administración Nacional de Patentes en la fase de exmane de fondo	152
3.5.1 Informe de aclaraciones previas al examen de fondo (de carácter excepcional)	153
3.5.2. Informe de examen de fondo propiamente dicho.....	155
3.5.3. Informe Previo a la Resolución Final (IRF).....	160
3.5.4 Observaciones de terceros.....	161
3.5.5 Informe Resolutivo	161
4. Tipos de enmiendas y correcciones.	162
4.1 Definiciones.....	162
4.2 Razones por las cuales debe limitarse la extensión de las enmiendas.....	163
4.4 Examen de las enmiendas.....	164
4.5 Materia Adicional	164
4.6 Corrección de errores.....	166
5. Anuncio de la concesión de la patente.....	167
Anexo I Criterio de examen para solicitudes complejas	168
1. Introducción.....	168
2. Criterios a ser tomados	168
Anexo II Definiciones referentes al Capítulo IV.....	170
Anexo III Protección de las patentes relacionadas con programas de computación.	173
1. Materia excluida por el art. 6.....	173
2. Análisis del carácter técnico y del efecto técnico obtenido por la invención.....	173
Anexo IV Pautas para el examen de patentabilidad de las solicitudes de patentes sobre invenciones químico-farmacéuticas	176
ANEXO V I. CERTIFICADO DE MU.....	182
1. DEFINICIÓN. OBJETO DE PROTECCIÓN.....	182

2. Requisito de novedad	184
3. Conversión.....	185
2. Conversión de solicitudes de Modelos de Utilidad a Modelo Industrial.....	185

Modificaciones a las directrices sobre patentamiento

- 1) **Con fecha 7 de diciembre de 2012, por Resolución Instituto Nacional de la Propiedad Industrial N° P-318**, se suprime el Anexo I y se modifica el Anexo VII.
- 2) **Con fecha 26 de junio de 2013, por Disposición Administración Nacional de Patentes N° 73/2013**, se introducen modificaciones en las Partes A, B, y C; y en los Anexos II, III, IV, V y VI.
- 3) **Con fecha 25 de septiembre de 2015, por Resolución Instituto Nacional de la Propiedad Industrial N° P-283**, se introducen modificaciones en la Parte C, Capítulo IV y se incorporan definiciones en Anexo VIII.

Directrices de examen en la administración nacional de patentes

Introducción general

1. Comentarios generales

1.1 Estas Directrices dan instrucciones acerca de la práctica y procedimiento a ser seguido en los varios aspectos del examen de solicitudes de patentes de acuerdo con la [Ley N° 24.481](#) –t.o. 1996- y sus modificatorias Ley N° 24.572 y [Ley N° 25.859](#) (en adelante “Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad”), su [Decreto Reglamentario N° 260/96](#), Anexo II (en adelante “Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad”), el Anexo III del Decreto N° 260/96, modificado por el Decreto N° 878/06 , por la Resolución N° 1/2011 y N° 482/2012 del Ministerio de Industria sobre Aranceles (en adelante “Anexo III”) y las Resoluciones (en adelante “Res.”) y Disposiciones del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Se dirigen principalmente al personal de la Administración Nacional de Patentes, pero se espera que también sirva de ayuda a las partes que intervienen en los procedimientos y prácticas de solicitudes de patentes ya que el éxito del sistema depende de la buena cooperación entre las partes y sus representantes, por un lado, y la Administración Nacional de Patentes, por el otro.

1.2 Se intenta que las Directrices cubran los casos usuales. Por consiguiente, sólo deben ser consideradas como instrucciones generales. La aplicación de las presentes Directrices a las solicitudes de patentes es responsabilidad del personal examinador (tanto técnico como administrativo) y ellos pueden apartarse de estas instrucciones en casos excepcionales. No obstante, la Oficina deberá actuar como regla general de acuerdo con las Directrices hasta el momento en que ellas sean revisadas por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

Las Directrices no constituyen normas o disposiciones legales. Por ello es necesario referirse primeramente a la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y su Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.

1.3 Las presentes Directrices serán aplicables en lo pertinente a los modelos de utilidad (art. 58 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.)

2. Trabajo en la Administración Nacional de Patentes

2.1 Todos los empleados deben aplicar la misma norma y en algunos casos esto significará abandonar los hábitos, usos y costumbres anteriores que se opongan a las presentes directrices. Esto es particularmente importante para examinadores que trabajan en el examen de fondo.

2.2 También es importante evitar la duplicación y/o yuxtaposición de tareas. Por ejemplo, el examinador no debe en general verificar el trabajo de formalidades realizado por la Sección

Administrativa. Uno de los propósitos de las presentes Directrices es demarcar las responsabilidades inherentes al personal de la Administración Nacional de Patentes.

2.3 No debe olvidarse que la eficiencia de la Administración Nacional de Patentes no sólo dependerá de la calidad sino también de la celeridad con la que realiza su trabajo.

2.4 Finalmente, todas las solicitudes de patentes, sin tener en cuenta el país de origen, deben recibir igual tratamiento.

3. Trámite de una solicitud de patente en la Administración Nacional de Patentes

3.1 El trámite de una solicitud de patente se lleva a cabo en varios pasos que pueden resumirse como sigue:

- i. El personal de la Mesa de Entradas de la Administración Nacional de Patentes verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 18 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad
- ii. La solicitud se presenta en la Mesa de Entradas General del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial o es remitida por correo en soporte papel.
- iii. La solicitud es sometida a un examen preliminar administrativo a cargo del cuerpo de examinadores administrativos, y otro examen preliminar técnico, a cargo del cuerpo de examinadores técnicos (art. 24 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad).
- iv. Una vez aprobados los exámenes preliminares administrativo y técnico, la solicitud es publicada dentro de los 18 meses de acuerdo al art. 26 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad;
- v. Previo pago de la tasa correspondiente, la Administración Nacional de Patentes procederá a realizar el examen de fondo de la solicitud (art. 27 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad);
- vi. Reunidos los requisitos exigidos por la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad para la concesión de una patente la Administración Nacional de Patentes procede a extender el título correspondiente;
- vii. La patente es publicada por la Administración Nacional de Patentes de acuerdo al art. 32 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.
- viii. El solicitante debe abonar durante la vida de la patente las anualidades correspondientes a fin de mantener la vigencia de su patente.

Parte A

Capítulo I Introducción

La presente Parte de las Directrices trata lo siguiente:

- Los requerimientos y procedimientos referidos al examen de formalidades de una solicitud de patente presentada ante la Administración Nacional de Patentes.
- La publicación de la información técnica contenida en la solicitud.
- Observaciones de terceros.
- Aranceles.
- Recursos Administrativos.

Capítulo II Presentación de solicitudes y examen en mesa de entradas

1. Dónde y cómo pueden presentarse las solicitudes

- Art. 4 Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad
- Art. 13 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad
- Art. 14 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad
- Art. 12 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad
- Art. 67 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad
- Art. 18 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad
- RES Instituto Nacional de la Propiedad Industrial D-169/01, RES Instituto Nacional de la Propiedad Industrial P-62/01, RES Instituto Nacional de la Propiedad Industrial P 202/09 y/o modificatoria.

Las solicitudes de patentes deben presentarse en la Sección Mesa de Entradas General del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial en forma directa o podrán remitirse por correo, en ambos casos en soporte papel.

No existe actualmente otro medio de presentación.

La fecha de depósito de la solicitud será la del momento en que el solicitante entregue en la Administración Nacional de Patentes:

- Una declaración por la que se solicita la patente;
- La identificación del solicitante;
- Una descripción y una o varias reivindicaciones, aunque no cumplan con los requisitos formales establecidos en la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.

Los solicitantes ingresarán la documentación en la Mesa de Entradas, donde se adjudicará automáticamente mediante el sistema informático un número de acta o expediente, con fecha y hora cierta.

Luego, con el correspondiente código de barras en el “sticker” de seguridad adherido a la primera página del documento presentado, el solicitante deberá hacer efectivo el pago del arancel correspondiente concurriendo a la Tesorería del Organismo, donde se le confeccionará y entregará el respectivo recibo de pago por los trámites realizados.

La presentación de la solicitud con el pago del arancel legal se considera un trámite único dividido administrativamente en dos pasos. Esto implica que no se dará curso a las presentaciones que no hayan abonado el arancel correspondiente. Cualquiera fuera el trámite realizado se considerará automáticamente nulo de pleno derecho, dejándose establecido que esta medida no será recurrible, salvo contra la acreditación de pago oportuno.

Sólo se considerará válida la presentación si se realiza el pago del arancel correspondiente en el transcurso del día del ingreso de la documentación, o dentro de las dos primeras horas de atención de tesorería del día hábil subsiguiente.

La documentación de los trámites nulos será devuelta si se solicitara y correspondiere guardándose copia de resguardo.

En los casos de solicitudes y o escritos que se reciban por correo oficial, las obligaciones de pago serán las mismas, por lo cual los formularios o presentaciones deberán ser acompañados indefectiblemente con el giro postal por el valor del pertinente arancel, tomándose como fecha de presentación y pago de la imposición realizada ante el correo.

A fin de preservar la igualdad de trato se respetarán también las dos primeras horas del primer día hábil subsiguiente para la presentación en el correo del giro postal, de no recibirse el pago en dicho plazo la presentación será considerada nula.

A todos los efectos se entenderá que el término “fecha de presentación” comprende el horario de presentación de la solicitud.

2. Personas facultadas para presentar la solicitud

- Art. 3 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad
- Art. 13 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad
- Art. 68 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad
- Res. D 169/01 y P 62/01 y/o modificatoria

Una solicitud de patente puede ser presentada por personas físicas o jurídicas nacionales o extranjeras que tengan domicilio real o constituido en el país.

3. Titularidad de la solicitud y de la patente. Pluralidad de titulares

- Art. 8 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad
- Art. 9 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad
- Art. 15 Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad

La solicitud puede estar a nombre de una o varias personas ya sean físicas o jurídicas. Cuando la solicitud fuere presentada en forma conjunta por dos o más personas se presumirá que el derecho les corresponde por partes iguales, excepto cuando en ella se establezca lo contrario.

Salvo disposición en contrario, la renuncia de un titular acrecienta la participación de los restantes en la misma proporción que entre ellos tenían antes (por ejemplo: si originariamente había cuatro titulares con una participación del 25% cada uno, y uno de ellos renuncia sin haber transferido su participación a un tercero, los tres titulares originales poseerán el 33,33 % de participación en la solicitud).

En caso de pluralidad de titulares, los escritos que se presenten en el expediente deben estar suscriptos por cada uno de ellos, excepto que hayan unificado la personería.

La Administración Nacional de Patentes podrá exigir la unificación de la representación del acuerdo al art. 36 Reglamento Ley Nacional de Procedimientos Administrativos .

Cuando la solicitud se encuentre a nombre de varias personas y hayan denunciado un solo domicilio real, la Administración Nacional de Patentes presumirá que todos ellos tienen el mismo domicilio.

4. Forma de pago de los aranceles

Anexo III Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad modificado por el decreto N° 878/06 y las Resoluciones del Ministerio de Industria N° 1/2011 y N°482/2012

Una vez determinado el arancel a pagar, el pago puede ser realizado en efectivo directamente ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial o a través de un giro postal dirigido a la oficina Instituto Nacional de la Propiedad Industrial-5000-622 Recaudadora.

También se podrá pagar con cheque de acuerdo a la Resolución P 82/01 y/o modificatoria.

5. Fecha de presentación

La Sección de Mesa de Entradas verificará si la solicitud cumple formalmente los requisitos para obtener una fecha de presentación (fecha original). Para ello la solicitud debe contener:

- a) Una declaración por la que se solicita la patente;
- b) La identificación del solicitante;
- c) Una descripción y una o varias reivindicaciones aunque no cumplan con los requisitos formales establecidos en la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.

Esta revisión que la Sección de Mesa de Entradas de la Administración Nacional de Patentes realiza es solamente formal, limitándose a determinar la aparente existencia de los elementos señalados ut-supra. Los contenidos de la descripción y reivindicaciones no requieren un estudio profundo; es suficiente identificar un documento (o documentos) que parezcan indicar una descripción y otro que parezca indicar la existencia de una o más reivindicaciones.

Los documentos deberán ser legibles para permitir discernir el contenido y el tipo de información.

En caso de no cumplir los requisitos indicados, el solicitante es intimado a completar los datos faltantes en los plazos fijados por la Administración Nacional de Patentes.

La fecha definitiva de presentación de la solicitud será aquella en la cual se haya cumplido con la totalidad de los ítems requeridos.

Vencidos los plazos otorgados por la Administración Nacional de Patentes, si el solicitante no cumpliere con lo requerido, la solicitud será denegada.

Si la solicitud se hubiese presentado en idioma extranjero sin su correspondiente traducción al castellano, y no fuera posible verificar si se encuentran reunidos los requisitos establecidos por el art. 18 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad (identificación de una memoria y de reivindicaciones) para otorgar a la solicitud una fecha de presentación, la Administración Nacional de Patentes intimará al solicitante para que dentro del plazo que legalmente corresponda, presente la traducción de la memoria y/o reivindicaciones al castellano por traductor público matriculado. Si no cumpliera con lo requerido en el plazo legal correspondiente, la solicitud será denegada sin más trámite.

6. Presentación en idioma extranjero

La Administración Nacional de Patentes permite la presentación de solicitudes en idioma extranjero.

La Administración Nacional de Patentes exigirá la correspondiente traducción por traductor público matriculado, a efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos de presentación exigidos por el art. 18 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad. Conjuntamente con la traducción pública, el solicitante deberá presentar una copia simple de trabajo. Las traducciones efectuadas por profesionales matriculados provenientes de una jurisdicción distinta de la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán presentarse legalizadas por el Colegio de Traductores que corresponda.

En caso de no cumplir con la traducción mencionada precedentemente en el plazo establecido, el expediente será denegado.

Si es posible identificar que al momento de la presentación en idioma extranjero el solicitante dio cumplimiento con lo ordenado por el art. 18 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, la solicitud tendrá como fecha definitiva de presentación la fecha del depósito original. En caso contrario, la fecha de presentación de solicitud será la del efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos en el art.18 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad

7. Presentaciones posteriores

- Art. 18 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad
- Art. 19 Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad
- Art. 20 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad
- Art. 22 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad

7.1 El art. 18, inc. c), Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad obliga al solicitante a la presentación de “*una descripción y una o varias reivindicaciones*” para que a su depósito se le otorgue una fecha de presentación; es decir, el solicitante debe divulgar la invención en el momento de la presentación de la solicitud.

Dicho requisito resulta fundamental para la supervivencia posterior de la solicitud y da nacimiento al concepto de la “*divulgación original*” aún cuando dicha divulgación “*no cumpla con los requisitos formales establecidos en la presente Ley*”.

El solicitante dentro un plazo de noventa (90) días corridos desde la fecha de presentación de la solicitud, podrá aportar complementos, correcciones y modificaciones, siempre que ello no implique una extensión del objeto presentado originalmente. Una vez finalizado el plazo citado precedentemente, solo será autorizada la supresión de defectos formales puestos en evidencia por el examinador. Ningún derecho podrá deducirse de los complementos correcciones o modificaciones que impliquen una extensión de la solicitud original (ver 2.13 Control de aranceles).

El art. 20 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad establece como requisitos que la invención debe ser descripta (divulgada) “*de manera suficientemente clara y completa para que una persona experta y con conocimientos medios en la materia pueda ejecutarla*”,

de modo que la presencia de defectos formales a los cuales hace referencia el art. 18 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad no deben afectar dichos requisitos.

Asimismo, dicho artículo exige que la divulgación original *“deberá incluir el mejor método (manera) conocido para ejecutar y llevar a la práctica la invención, y los elementos que se empleen en forma clara y precisa”*; es decir los ejemplos de realización que sean imprescindibles para la ejecución práctica de la invención deberán estar incluidos en la descripción desde el mismo momento de la presentación de la solicitud. El *“mejor método (manera) conocido para ejecutar y llevar a cabo la invención”* definido en el art. 20 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, involucra a los ejemplos en general y para ciertos campos tecnológicos, en particular a los dibujos ó esquemas; vale decir, que cuando la descripción haga referencia a ellos, y que resulten fundamentales para la divulgación de la invención, estarán sometidos a los mismos requisitos legales de divulgación. Asimismo deberá tenerse en cuenta que el art. 19 Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad establece al respecto que *“los nuevos ejemplos de realización que se agreguen (posteriormente a la fecha de presentación) deben ser complementarios para un mejor entendimiento del invento. Ningún derecho podrá deducirse de los complementos, correcciones y modificaciones que impliquen una extensión de la solicitud original.”*

De lo antedicho, surgen los siguientes conceptos de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad:

- a) De existir defectos formales en la descripción y/o reivindicaciones, los mismos no deberán restar claridad a la divulgación de la invención,
- b) La divulgación de la invención (a través de la descripción, dibujos y las reivindicaciones) deberá ser lo suficientemente completa para que una persona del oficio de nivel medio pueda llevarla a cabo;
- c) La divulgación original de la invención debe comprender los ejemplos de realización que permita llevarla a la práctica; y
- d) En caso del agregado de ejemplos, los mismos no deben implicar una extensión del objeto originalmente divulgado, al igual que toda modificación ó corrección posterior que se introduzca en la solicitud original.

Para poder interpretar con precisión los anteriores conceptos, se deberá establecer lo que se entiende por *“defecto formal”*.

Los defectos formales aquí señalados son de dos tipos:

- 1) Derivados del formato de presentación (tipografía de la escritura, tipo de papel, escritura a dos carillas, errores de foliatura, etc.);
- 2) Derivados del texto mismo (unidades no habituales, imprecisiones de términos, dibujos informales, errores ortográficos, etc.).

La aceptación o no de dichos complementos, correcciones y modificaciones (enmiendas) posteriores a la fecha de presentación de la solicitud y dentro del plazo de los 90 días, queda sujeta al análisis del examinador técnico en instancias del examen de fondo correspondiente (ver 4. Tipos de enmiendas y correcciones.).

7.2 En todo escrito mediante el cual se acompañen documentos presentados con posterioridad a la fecha de presentación de una solicitud, se debe hacer referencia a dicha solicitud.

La Sección de Mesa de Entradas fechará el documento y con posterioridad el mismo será incorporado al expediente correspondiente.

7.3 La documentación aportada por el solicitante como consecuencia de requerimientos efectuados por la Administración Nacional de Patentes, deberá ir acompañada de un escrito mediante el cual se consigne claramente donde se han introducido modificaciones y las razones que le dieron origen a las mismas.

8. Requisitos formales de las presentaciones ante la Administración Nacional de Patentes

Todos los escritos deberán ser redactados a máquina o manuscritos en tinta en forma legible, y en idioma nacional, salvándose toda testadura, enmienda o palabras interlineadas.

Todo escrito deberá indicar en la parte superior derecha el número de expediente al cual corresponda y deberá ser suscripto por el o los interesados, o sus representantes legales.

Los solicitantes ingresarán la documentación en mesa de entradas, donde se adjudicará automáticamente mediante el sistema un número de acta o expediente, con fecha y hora cierta.

Luego, con su correspondiente código de barras en el “sticker” de seguridad pegado en la primera página del documento, el presentante deberá hacer efectivo el pago del arancel concurriendo a la Tesorería del Organismo, donde se le confeccionará y entregará el respectivo recibo de pago por los trámites realizados.

La presentación de los formularios, escritos y documentación junto con el pago del arancel legal se considera un trámite único dividido administrativamente en dos pasos, por lo cual no se dará curso a las presentaciones que no reúnan ambos y cualquiera fuera el trámite realizado se considerará automáticamente nulo de pleno derecho, dejándose establecido que esta medida no será recurrible, salvo contra la acreditación de pago oportuno.

Sólo se considerará válida la presentación si se realiza el pago del arancel en el transcurso del día del ingreso de la documentación o dentro de las dos primeras horas de atención de Tesorería del día hábil subsiguiente. La documentación de los trámites nulos será devuelta si se solicitara y correspondiere guardándose copia de resguardo.

Las solicitudes y o escritos en virtud de los cuales correspondiera pago de arancel y fueran enviados desde el interior del país por correo, tendrán las mismas obligaciones de pago, motivo por el cual los formularios o presentaciones deberán estar acompañados indefectiblemente del giro postal por el valor del arancel correspondiente, tomándose como fecha de presentación y pago la de la imposición ante el correo.

A fin de preservar la igualdad de trato se respetarán también las dos primeras horas del primer día hábil subsiguiente para la presentación en el correo del giro postal, de no recibirse el pago en dicho plazo, la presentación será considerada nula.

Capítulo III Examen de Requisitos Formales: Examen Preliminar

INTRODUCCION

- Art. 5 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad
- Arts. 6 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, 6 Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y 7 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.
- Art. 12 Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad
- Art. 14 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad
- Art. 17 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad
- Art. 18, inc. c), Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad
- Art. 19 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad
- Art. 19 Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad
- Art. 20 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad
- Art. 21 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad
- Art. 22 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad
- Art. 24 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad
- Art. 56 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad
- Decreto N° 1759/72 –t.o. 1991-, reglamentario de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 (en adelante Reglamento Ley Nacional de Procedimientos Administrativos).

1. Introducción

Art. 24 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad

1.1 El examen preliminar tiene por finalidad estudiar la solicitud para corregir los defectos formales, chequear las prioridades, representación legal, etc., como así también, analizar el resumen y clasificar la solicitud (ver 3.4 Clasificación) a los efectos de realizar la publicación del resumen y de los datos bibliográficos de la misma.

El examen preliminar consta de dos partes: un examen preliminar administrativo (ver 2. Examen preliminar administrativo) y un examen preliminar técnico (ver 3. Examen preliminar técnico).

1.2 La Administración Nacional de Patentes empleará los siguientes códigos de identificación para la realización de los informes correspondientes al examen preliminar formal:

EPT (informe de Examen Preliminar Técnico)

EPA (informe de Examen Preliminar Administrativo)

AEPT (informe de Aprobación del Examen Preliminar Técnico)

AEPA (informe de Aprobación del Examen Preliminar Administrativo)

2. Examen preliminar administrativo

2.1 General

Antes de comenzar con el examen preliminar administrativo, debe verificarse:

- Si la solicitud de patente fue iniciada invocando la figura de gestor de negocios, que dentro de los CUARENTA DÍAS HABILES contados a partir de la presentación de la solicitud se haya acompañado el poder, o bien ratificado la gestión. De no ser así, la Administración Nacional de Patentes procederá a dictar la disposición que declare la nulidad de todo lo actuado, notificando al solicitante. La solicitud declarada nula será archivada.
- Si la presentación se realiza mediante apoderado y no se acredita la personería mediante las formas establecidas por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (2.10 Acreditación de personería), la Administración Nacional de Patentes intimará al solicitante a los efectos de cumplimentar con dicho requisito. De no dar cumplimiento con lo requerido la Administración Nacional de Patentes procederá a declarar la nulidad de las actuaciones y se archivará el expediente.
- Que se haya presentado el resumen correspondiente. Si éste no se hubiere presentado, se intimará al solicitante para que lo deposite. De no dar cumplimiento con lo requerido, la Administración Nacional de Patentes procederá a dictar la disposición denegatoria.

Para dar comienzo con el examen preliminar deben encontrarse salvados los tres supuestos citados precedentemente. -

2.2 Datos del formulario de presentación

En instancias del examen preliminar administrativo, será responsabilidad del examinador administrativo controlar los siguientes ítems:

- nombre completo del o de los solicitantes sin abreviaturas;
- número del documento de identidad y nacionalidad del o de los solicitantes o datos registrales cuando fuera una persona jurídica;
- domicilio real del o de los solicitantes;
- domicilio legal constituido;
- dirección de e mail, teléfono;
- nombre completo del inventor o de los inventores, si correspondiere;
- título de la invención;

- CUIT, CUIL ó CDI del solicitante. (Si no tuviera, deberá presentar una declaración jurada especificando las razones por las cuales no se encuentra registrado ante los organismos pertinentes);
- nombre completo de la persona o del agente de la propiedad industrial que representará al solicitante en la tramitación de la solicitud, y nombre completo de la o las personas que actuarán en carácter de autorizados;
- número de documento de identidad del representante o número de matrícula del agente de la propiedad industrial que actuará como representante del solicitante, y número de documento de identidad o número de matrícula del agente de la propiedad industrial que actuarán como autorizados,
- datos de prioridad, si correspondiera (2.5 Prioridades),
- datos de depósito de microorganismo, si correspondiera (2.8 Certificado de depósito de microorganismos).

2.3 Solicitud Adicional:

- Art. 51 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad
- Art. 52 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad

Quien solicite una patente de adición debe declarar el número de la patente o solicitud de la cual es adicional.

2.4 Solicitud Divisional

Cuando una solicitud de patente sea “compleja” o comprenda más de una invención deberá ser dividida antes de su concesión.

Cuando el examinador determine que una solicitud de patente se encuentra en las condiciones mencionadas precedentemente, intimará al titular para que dividida el expediente en el plazo de TREINTA (30) días hábiles desde la notificación, bajo apercibimiento de tenerse por abandonada la misma.

La solicitud divisional tiene la misma fecha de presentación que la solicitud original o madre, y se prevalece de las prioridades invocadas por esa solicitud.

Una solicitud argentina puede dar lugar a más de una solicitud divisional, y a su vez una solicitud divisional puede dar lugar a una o más solicitudes divisionales. En todos los casos en que se presente una solicitud divisional, la solicitud que le dio origen (solicitud original o madre), debe estar en trámite al momento del depósito de la solicitud divisional. En caso de presentarse una solicitud divisional (C), que tenga origen en otra solicitud divisional (B) cuya madre es (A), es necesario que (A) se encuentre en trámite a la fecha de depósito de la solicitud divisional (C).

Solo el titular de la solicitud original o madre puede presentar una solicitud divisional de aquella. Esto significa que en caso de haberse efectuado una transferencia de la solicitud madre, la divisional solo podrá ser presentada por quien sea el nuevo titular de la primera.

2.4.1 Fechas de presentación y de prioridad de la solicitud divisional

La solicitud divisional se considera presentada en la fecha de depósito de la solicitud que le da origen y se vale de la/s prioridad/es invocada/s de esa solicitud.

Mientras la invocación de prioridad de la solicitud original o madre no haya decaído, la solicitud divisional conserva esa prioridad.

En consecuencia, el examinador administrativo deberá constatar que se hayan invocado las respectivas prioridades nuevamente en la solicitud divisional; no siendo necesaria una nueva presentación de la prioridad ni de documentación relacionada con la misma en la solicitud divisional.

No obstante, si es necesario la Administración Nacional de Patentes podrá pedir una copia legalizada de dichos documentos.

Una vez presentada una solicitud divisional, los procedimientos ulteriores serán semejantes a los de una solicitud independiente.

El examinador administrativo deberá verificar el pago de aranceles y la firma del presentante.

La fecha límite para el pago del examen de fondo de una solicitud independiente es de tres años contados a partir de la fecha de su presentación. En caso de presentarse una solicitud divisional pasados los tres años de la fecha de presentación de la solicitud original, la solicitud divisional deberá pagar el arancel de presentación conjuntamente con el de examen de fondo.

Las solicitudes divisionales recibirán el mismo tratamiento que cualquier otra solicitud independiente.

Las solicitudes originales o madres deberán, preferentemente, ser estudiadas con sus divisionales.

2.5 Prioridades

Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención o modelo de utilidad en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad.

Los Estados reconocidos para invocar prioridad son los pertenecientes a la Convención de París para la Protección de Propiedad Industrial o aquellos países que no perteneciendo a dicho Convenio, están adheridos a la Organización Mundial de Comercio.

La solicitud invocada como prioridad puede ser una solicitud de patente o un modelo de utilidad. No será reconocido un derecho de prioridad basado en el depósito de un modelo o diseño industrial.

El documento de prioridad en ningún caso puede servir para interpretar el ámbito de protección requerido

- i) Plazo de prioridad: los plazos de prioridad serán de doce meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad. Estos plazos comienzan a correr a partir de la fecha del depósito de la primera solicitud y el día de depósito no está comprendido

en el plazo. Si el último día del plazo recayera en un día inhábil o feriado, el plazo será prorrogado hasta el primer día laborable subsiguiente.

- ii) Origen de la prioridad: da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de depósito nacional regular en virtud de la legislación nacional de cada país. Se entiende por depósito nacional regular todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate, cualquiera sea la suerte posterior de esa solicitud.
- iii) Declaración de la prioridad: quien desee prevalerse de la prioridad de un depósito anterior está obligado a indicar en el formulario de presentación de la solicitud la fecha, el país, y el número del depósito correspondiente. Si el número de la solicitud invocada como prioridad no estaba disponible al momento de la presentación de la solicitud argentina, el solicitante tendrá un plazo de 90 días corridos (contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud) para declararlo.
- iv) Presentación de la copia certificada (plazo/forma): los derechos de prioridad internacional emergentes del Convenio de Paris, podrán ser acreditados mediante copia certificada de los documentos depositados en la oficina de origen, emitidos por dichas oficinas en soporte papel o en formato de CD-ROM. Dentro de los 90 días posteriores contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud nacional el titular del expediente deberá adjuntar la copia certificada del documento de prioridad invocada y, en su caso, el documento de cesión.

Cada solicitud de patente que invoca una o más prioridades deberá presentar las copias certificadas de o de los documentos invocados.

Cuando las copias certificadas se encuentren en otra solicitud de patente se puede cumplimentar con el requisito mencionado, adjuntando “copia fiel” del certificado de prioridad expedida por la Administración Nacional de Patentes.

Se considerará que no se ha cumplimentado con dicho requisito si el solicitante acompañara copia simple de los mismos y/o manifestara que los originales se encuentran en otro expediente de patente o modelo de utilidad (salvo que el expediente sea divisional de otro en el cual se encuentran los originales).

Si transcurrieran 90 días corridos desde la fecha de presentación de la solicitud, sin que el solicitante acompañe la totalidad de la documentación, perderá la prioridad invocada, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados.

El pedido de prórroga de plazo debe ser requerido antes del vencimiento de los 90 días anteriormente mencionados, y la causal de fuerza mayor alegada debe ser acreditada al momento del efectivo cumplimiento, quedando a criterio de la Administración Nacional de Patentes hacer lugar a la misma.

- i) Traducción de la copia certificada: cuando la copia certificada del documento de prioridad estuviese en idioma extranjero, el solicitante deberá presentar la correspondiente traducción, de acuerdo a la normativa legal correspondiente.
- ii) En caso de no acompañar la traducción, la Administración Nacional de Patentes intimará al solicitante para que la acompañe dentro del plazo de 180 días correspondientes a la vista del Examen Preliminar.
- iii) Prioridades múltiples: el solicitante puede reivindicar más de una prioridad basada en las solicitudes anteriores en los mismos o diferentes Estados.

- iv) Cambio de fecha de presentación de la solicitud: tal como se indicara en el Cap. II, punto 5 (5. Fecha de presentación), si la fecha de presentación original fuera modificada en virtud del cumplimiento de los requisitos de presentación establecidos en el art. 18 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, dicha nueva fecha (fecha cierta) será la fecha definitiva de presentación de dicha solicitud, siendo el solicitante debidamente notificado de ello.

A partir de la fecha cierta de presentación se debe verificar que las prioridades invocadas se encuentren dentro del año establecido en el art. 4 C del Convenio de París, ya que el cambio de fecha de presentación puede afectar el derecho a la prioridad internacional invocado por el solicitante.

El examinador administrativo no debe examinar la materia técnica contenida en el documento de prioridad, ya que dicho examen es responsabilidad del examinador técnico (ver 3. Examen preliminar técnico).

2.6 Cesión de derechos

Cuando la prioridad invocada fue solicitada por otra persona física o jurídica, distinta de quien solicita la patente argentina, deberá haber una cesión de derechos de dicha persona física o jurídica a favor del solicitante de la patente o modelo de utilidad argentino.

En todos los casos, el/los documento/s de cesión de solicitantes extranjeros a favor de terceros para invocar la prioridad internacional en la República Argentina debe/n ser presentado/s dentro del plazo de 90 días corridos contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en la Argentina. En caso contrario se tendrá por decaído el derecho a invocar la prioridad internacional.

El pedido de prórroga de plazo para presentar el documento de cesión debe ser requerido antes del vencimiento de los 90 días anteriormente mencionados, y la causal de fuerza mayor alegada debe ser acreditada al momento del efectivo cumplimiento, quedando a criterio de la Administración Nacional de Patentes hacer lugar a la misma.

Dentro del plazo de 90 días corridos contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en la Argentina, el titular deberá acompañar el original de el/los documento/s de cesión. En caso de acompañarse copia del mismo dentro del plazo del art. 19 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, deberá intimarse al solicitante para que acompañe el original dentro del plazo previsto para contestar el Examen Preliminar. Vencido este último plazo sin haber aportado el original de el/ los documento/s de cesión, se tendrá por decaído el derecho de prioridad invocado.

Cuando los inventores de la solicitud extranjera cuya prioridad se invoca en la solicitud Argentina sean más de uno, no será necesario contar con la firma de todos ellos a los efectos de tener por válida la cesión efectuada. La firma de sólo uno de los inventores será suficiente para acreditar la cesión.

El/ los documento/s de cesión deberá/n referirse a la solicitud extranjera cuya prioridad se invoca en la solicitud Argentina. En el caso que el/los documento/s de cesión se refieran al invento y no a la solicitud, deberá intimarse al solicitante para que en el plazo correspondiente al examen preliminar acompañe un nuevo documento de cesión referido a la solicitud que se invoca como prioridad y no al invento. Vencido este plazo sin haber aportado el documento

de cesión referido a la solicitud que se invoca como prioridad, se tendrá por perdido el derecho a invocar la prioridad internacional.

En aquellos casos en que el solicitante acompañe el/los documento/s de cesión suscripto/s con fecha posterior a la fecha de presentación de la solicitud en Argentina y que a su vez dicha fecha sea posterior al plazo de 12 meses previsto para invocar la prioridad, se intimará al solicitante para que dentro del plazo previsto para contestar el Examen Preliminar acompañe un nuevo documento de cesión firmado con fecha anterior a la presentación de la solicitud en la Argentina o al vencimiento del plazo de 12 meses previsto para invocar la prioridad internacional o, en su defecto, una constancia expresa y fehaciente en la que se acrediten los efectos retroactivos de la cesión presentada. Vencido este plazo sin haber cumplido la intimación, se tendrá por perdido el derecho a invocar la prioridad internacional.

El/los documento/s de cesión suscripto/s con fecha posterior a la fecha de presentación de la solicitud en la República Argentina, sólo será/n aceptado/s en el caso en que la fecha de la cesión sea anterior al vencimiento del plazo de 12 meses previstos para invocar la prioridad. Ejemplo: solicitud extranjera "A" presentada el 1/1/02, solicitud argentina "B" presentada el 1/6/02 invocando la prioridad de la solicitud "A", documento de cesión del titular de "A" al solicitante de "B" firmado el 1/8/02. En este caso, si bien la fecha de la cesión es posterior a la presentación de la solicitud argentina, la misma es anterior al vencimiento del plazo de 12 meses para invocar la prioridad, con lo cual deberá ser aceptada por la Administración Nacional de Patentes.

Si la cesión fue realizada en idioma extranjero, el solicitante debe acompañar la traducción de la misma. En caso de no acompañar la traducción del documento de cesión, la Administración Nacional de Patentes intimará al solicitante para que la adjunte dentro del plazo de 180 días correspondiente a la vista del Examen Preliminar.

2.7 Divulgación previa. Art. 5 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad

- Ver C, IV, 8 (8. Divulgación previa no perjudicial)
- Art. 5 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad

De acuerdo al art. 5 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, 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.

Si el inventor hubiere divulgado la invención dentro del año previo a la fecha de presentación de la solicitud deberá declararlo por escrito y presentar junto con la solicitud de patente:

- a) un ejemplar o copia del medio de comunicación por el que se divulgó la invención, si se tratara de un medio gráfico o electrónico.
- b) una mención del medio y su localización geográfica, de la divulgación y de la fecha en que se divulgó, si se tratara de un medio audiovisual.
- c) constancia fehaciente de la participación del inventor o del solicitante en la exposición nacional o internacional en que divulgó la invención, su fecha y el alcance de la divulgación.

La declaración del solicitante tendrá el valor de declaración jurada y, en caso de falsedad, se perderá el derecho a obtener la patente o el certificado de modelo de utilidad.

La publicación de una solicitud de patente o de una patente, no queda comprendida dentro de los considerandos del art. 5 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, art 4 y 11 CUP.

2.8 Certificado de depósito de microorganismos

Cuando una invención contenga material biológico que no está disponible al público y no pueda ser descrito en forma clara y completa en una solicitud de patente¹, de modo tal que la invención pueda ser ejecutada por una persona normalmente versada en la materia, el solicitante deberá efectuar el depósito del material biológico en una institución autorizada para ello y reconocida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial² o en cualquier institución reconocida por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL antes de la fecha de depósito de la solicitud en la República Argentina.

Al momento de realizar la presentación nacional el solicitante deberá declarar el número de acceso al depósito del material biológico. Por lo tanto, el depósito debe haber sido efectuado a la fecha de presentación de la solicitud, o con anterioridad a la misma.

- Si al momento de realizar el Examen de Fondo, el titular de la solicitud no hubiese declarado:
 - a) la fecha de depósito del material biológico,
 - b) el nombre y dirección de la institución depositaria,
 - c) el país depositario,
 - d) los datos identificatorios del depositante, y
 - e) la clasificación del material biológico depositado, el examinador actuante procederá a requerirlos mediante una vista de Aclaraciones Previas al Examen de Fondo. En caso de no dar cumplimiento a lo solicitado, se tendrá como “no invocado” el depósito en cuestión y el solicitante no podrá valerse del mismo a los fines de la suficiencia y claridad de la divulgación de la invención (en instancias del Examen de Fondo se evaluará si este incumplimiento constituye un defecto insalvable con relación a la claridad y suficiencia de la divulgación).
- El certificado de depósito deberá presentarse en original o copia suscripta por el apoderado dejando constancia que es copia fiel del original. Si el mencionado certificado no se hubiera presentado a la fecha de realizar el Examen de Fondo, el mismo será requerido en una vista de Aclaraciones Previas al Examen de Fondo. En caso de no acompañarse se tendrá como “no invocado” el depósito en cuestión y el solicitante no podrá valerse del mismo a los fines de la suficiencia y claridad de la

¹ Por otro lado, toda vez que la invención involucre material biológico previamente disponible en una institución autorizada o se trate de material conocido y de fácil acceso para cualquier persona versada en la materia (es responsabilidad del solicitante aportar la información necesaria para demostrar lo expuesto precedentemente), no se requerirá el depósito. El examinador de la ANP será quien determine si el material biológico estaba previamente disponible y/o si la descripción es clara y completa para satisfacer los requisitos del artículo 20 de la LP.

² De acuerdo al artículo 20 del Reglamento de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad N° 24.481 (t.o. 1996)

divulgación de la invención (en instancias del Examen de Fondo se evaluará si este incumplimiento constituye un defecto insalvable con relación a la claridad y suficiencia de la divulgación).

- Cuando el solicitante y el depositante sean diferentes personas, deberá declararse en la solicitud el nombre y la dirección del titular del depósito, como así también deberá suministrarse una declaración del depositante que autorice al solicitante a referirse en su solicitud al material biológico depositado, dejando sentado por escrito, que ha dado consentimiento irrevocable y sin reservas para que el material depositado esté disponible al público. Si el mencionado documento no se hubiera presentado a la fecha de realizar el Examen de Fondo, el mismo será requerido en una vista de Aclaraciones Previas al Examen de Fondo. En caso de no acompañarse se tendrá como “no invocado” el certificado en cuestión con las consecuencias correspondientes.
- Cuando el certificado de depósito se encuentre en idioma extranjero, deberá acompañarse la traducción correspondiente. Si la mencionada traducción no se hubiera presentado a la fecha de realizar el Examen de Fondo, será requerida en una vista de Aclaraciones Previas al Examen de Fondo. En caso de no acompañarse se tendrá como “no invocado” el certificado con las consecuencias correspondientes.

2.9 Firma del presentante

En caso que el solicitante sea una persona física se deberá consignar la firma del mismo en el formulario de la solicitud, salvo que actúe directamente a través de su representante legal. En caso que el solicitante sea una persona jurídica, se deberá constatar la firma de su representante legal, cuyas facultades de representación de la persona jurídica deberán constar en la presentación.

Se debe verificar que el solicitante haya suscripto la solicitud de presentación, o quien la suscribió tenga facultades suficientes para hacerlo, esto es que sea apoderado, gestor de negocios, o representante legal del solicitante.

2.10 Acreditación de personería

2.10.1 Los representantes legales o apoderados de las personas físicas o jurídicas deberán acreditar su personería al iniciar cada gestión a nombre de sus mandantes de la siguiente manera:

- a) Mediante copia de los estatutos de la sociedad y actas de designación de autoridades y de distribución de cargos, certificada por Escribano Público, o copia fiel de dichos instrumentos a cargo de funcionarios autorizados.
- b) Mediante poder general del que surjan facultades suficientes otorgadas ante Escribano Público, copia certificada del mismo o copia simple suscripta por el apoderado, declarando que es fiel de su original y plenamente vigente. Si dicho instrumento fue otorgado en un país extranjero deberá presentarse con la apostilla correspondiente, o en su defecto la legalización consular y Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina.

- c) Mediante Carta-poder con firma autenticada por autoridad policial o judicial o por escribano público de la que surjan facultades suficientes.
- d) Invocando el carácter de gestor de negocios en los términos del art. 48 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, correspondiendo en tales casos acreditar personería o ratificar la gestión en el plazo perentorio de 40 días hábiles desde la primera presentación, bajo apercibimiento de nulidad de todo lo actuado en forma automática por el mero vencimiento del plazo, sin requerirse intimación previa.

2.10.2. Los agentes de la Propiedad Industrial matriculados podrán acreditar su representación además del modo descripto en los puntos b, c y d, de la siguiente manera:

Mediante carta documento con valor fedatario y mandato suficiente dirigida al agente de la Propiedad Industrial, o copia de la misma suscripta por el apoderado, declarando que es fiel de su original y que instrumenta mandato vigente. En caso de que el mandante que otorga poder a través de esta modalidad fuese una persona jurídica, deberá además acompañar copia simple de la documentación mencionada en el punto a) mencionado más arriba, declarando que es fiel de su original.

Mediante poder con facultades para actuar en relación a la registración de derechos de propiedad industrial otorgado ante Escribano Público o con firma certificada por Escribano Público, copia certificada del mismo o con copia simple suscripta por el apoderado, declarando que es fiel de su original y plenamente vigente.

Mediante mención del número de registro que surge del Registro General de Poderes que obra en la Dirección de Asuntos Legales del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

2.10.3 En los trámites ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial que no cumplan con los requisitos establecidos más arriba, con excepción a lo establecido en el punto d) (carácter de gestor de negocios), deberán subsanar dicha omisión en el plazo de DIEZ (10) días hábiles, bajo apercibimiento de tener por no presentada la solicitud, es decir declarar nula la misma.

2.11 Facultades de los solicitantes y de sus representantes

Tanto los solicitantes como sus representantes podrán designar personas autorizadas para realizar actos de mero trámite, tomar vista de las actuaciones y retirar documentación, pero no estarán facultadas para formular peticiones.

Sin embargo, las personas autorizadas que sean agentes de la Propiedad Industrial podrán realizar gestiones de mero trámite tales como notificarse, o presentar documentación y retirar copias, asimismo podrán -sin revestir carácter de apoderados- contestar vistas y/o desistir solicitudes, cuando así los hubieran autorizado el peticionante por escrito ya sea en el formulario de solicitud, o en alguna otra presentación. La Administración Nacional de Patentes podrá en cualquier momento solicitar al peticionante que ratifique la autorización. Toda falsedad en la autorización invocada acarreará la nulidad de pleno derecho de los actos cumplidos en virtud de la misma, que no estuvieran suscriptos por el peticionante. No obstante lo expuesto, los agentes autorizados carecen de facultades para recurrir las decisiones recaídas en los trámites, como así también para efectuar el cambio del domicilio legal constituido en el expediente.

Los autorizados que especialmente se designen en documentos de transferencia y cambio de rubro, podrán tramitar la inscripción en la medida que tales facultades surjan de dichos documentos.

En toda solicitud de transferencia, no obstante la declaración del apoderado manifestando *”que solo toma intervención en la transferencia y no en el trámite de la solicitud”*, quedará obligado a continuar en la gestión de la solicitud de patente o modelo de utilidad en cuestión hasta tanto el nuevo titular no designe a otro en su lugar, y se notificarán en el domicilio legal constituido en oportunidad de solicitar la transferencia todas las vistas y comunicaciones emitidas por la Administración Nacional de Patentes.

Los agentes de la Propiedad Industrial podrán designar hasta cinco personas autorizadas para actuar en todos los trámites que se les encomienden, debiendo inscribirlos en el registro de empleados de agentes de la Propiedad Industrial que obra en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. La actuación de estas personas en cuanto al ejercicio de la autorización referida comprometerá la responsabilidad del profesional Agente.

Las personas que no sean abogados y realicen trámites en representación de terceros, solo podrán ejercer hasta tres representaciones distintas en forma simultánea en el término de un año calendario, considerándose como una sola representación todas las que se ejercieren a nombre de un mismo peticionante cualquiera fuere el número de solicitudes que el mismo formule. La precedente limitación no regirá con relación a las siguientes representaciones: 1º) a las ejercidas por los Agentes de la Propiedad Industrial inscriptos en el registro de matrícula respectiva; 2º) a los parientes dentro del segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad; 3º) a las que se ejerzan en virtud de una representación legal y 4º) a las ejercidas por mandatarios con poder general con facultad para administrar.

2.12 Resumen

El examinador administrativo debe verificar que el solicitante haya presentado un resumen de la invención, si no lo presentó, la Administración Nacional de Patentes intimará al solicitante a dar cumplimiento con lo requerido, caso contrario la solicitud será denegada.

2.13 Control de aranceles

El examinador administrativo debe verificar el pago de los aranceles correspondientes a la presentación de solicitudes de patente o modelo de utilidad, teniendo en cuenta la cantidad de reivindicaciones presentadas.

El arancel a abonar en la presentación de una solicitud que contenga hasta 10 reivindicaciones, inclusive, está sujeto a una tasa fija. Por cada reivindicación excedente de 10, deberá abonar un arancel adicional.

Si con posterioridad a la presentación de la solicitud y dentro de los 90 días corridos el solicitante deposita un nuevo pliego con mayor número de reivindicaciones, el arancel a abonar corresponderá a la diferencia entre las reivindicaciones presentadas dentro de los 90 días y las presentadas originalmente.

Con posterioridad a los noventa días de la presentación de la solicitud no podrán presentarse nuevas enmiendas a la solicitud, salvo a pedido de la oficina (Ver 7. Presentaciones posteriores).

Si el pago correspondiente al excedente de reivindicaciones no hubiere sido abonado, se intimará al solicitante a que abone, o que complete dicho arancel, bajo apercibimiento de denegar la solicitud.

2.14 Modificaciones en la hoja técnica

La hoja técnica contiene información que comprende:

- a) Los datos bibliográficos de la solicitud: nombre del solicitante y/o inventor, domicilio legal, datos de prioridad, datos de depósito de microorganismo, tipo de solicitud (independiente, adicional, divisional), N° de la solicitud de la cual es divisional o adicional.
- b) Información técnica: resumen y título de la invención y clasificación internacional.

Una vez obtenida la fecha de presentación, toda la documentación faltante o complementaria puede ser presentada en un plazo de 90 días corridos desde la fecha de presentación. Se debe tener en cuenta que los datos que figuran en la hoja técnica pueden sufrir modificaciones. Dichas modificaciones pueden consistir, por ejemplo, en el cambio de titularidad debido a una transferencia, un cambio en el domicilio legal, etc.

Si alguno de esos datos no se disponía al momento de la presentación, por ejemplo el número de prioridad, y se lo declarase posteriormente, se debe modificar consecuentemente los datos consignados en la hoja técnica correspondiente. También deberán quedar registradas las modificaciones que ocurrieran, como resultado de los estudios efectuados por parte de la oficina. Por ejemplo, si se da por decaído el derecho de prioridad internacional invocada.

Asimismo, dichas modificaciones también deberán consignarse en la solicitud de presentación, cuando corresponda.

2.15 Consideraciones finales

Si del control de todos los puntos precedentes surgiera que la solicitud no merece observaciones, el examen preliminar administrativo será aprobado.

Si el expediente mereciera observaciones, el examinador administrativo realizará una vista intimado al solicitante a subsanar el defecto observado (art. 24 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad). Dicha observación se notificará conjuntamente con el examen realizado por el examinador técnico, que puede consistir en una vista con observaciones o la aprobación del examen preliminar técnico.

Una vez finalizado el examen preliminar administrativo, la solicitud pasa a ser analizada por el examinador técnico a cargo de la solicitud.

3. Examen preliminar técnico

3.1 Introducción

Uno de los objetivos más importantes del informe de Examen Preliminar Técnico (EPT) es procurar una correcta publicación de:

- a) la información técnica: título, resumen y clasificación internacional (esta última es responsabilidad del examinador);
- b) datos bibliográficos de la solicitud: nombre del solicitante y/o inventor, domicilio, datos de prioridad, datos de depósito de microorganismos, tipo de solicitud, etc.

El examinador técnico debe concentrarse fundamentalmente en determinar:

- La *clasificación* de la solicitud conforme con los códigos de la [Clasificación Internacional de Patentes](#) (C.I.P);
- que el *título* y *resumen* de la invención sean claros, concisos y representativos de la invención, y;
- en el caso en que corresponda, la(s) *figura(s)* y/o *fórmula(s)* más representativa(s) de la invención.

3.2 Claridad

El examinador podrá modificar de oficio tanto el resumen como el título de la invención en función de la relevancia de los defectos que observe, debiendo dejar constancia de ello en el informe de Aprobación del Examen Preliminar Técnico (AEPT).

Del resumen debe surgir con claridad el campo técnico de aplicación de la invención; por ejemplo, para compuestos químicos: farmacéuticos, alimenticio, pesticidas, etc.

3.3 Correcciones

No obstante lo señalado en 3.1, existen casos, en los cuales el examinador puede emplear la vista de examen preliminar técnico para ordenar el contenido de la solicitud, por ejemplo cuando las reivindicaciones no definen claramente el objeto que se desea proteger, o bien cuando el objeto de invención reivindicado se caracteriza por aspectos relativos a sus beneficios y ventajas. De modo que el examinador técnico podrá requerir adicionalmente correcciones del pliego reivindicatorio y/o de la memoria descriptiva a los efectos de lograr, por un lado, una correcta publicación de la solicitud y por el otro, que de la memoria descriptiva y de las reivindicaciones surjan claramente las características técnicas del objeto que se pretende proteger para que, en instancias del examen de fondo, resulte posible llevar a cabo la búsqueda de antecedentes correspondiente.

Toda vez que el examinador en instancias del examen preliminar realice observaciones de este tipo, deberá indicar expresamente en su informe (EPT) que toda enmienda que se incorpore a la solicitud debe tener sustento en lo divulgado originalmente (art. 19 Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad).

3.4 Clasificación

Se deberá clasificar el expediente de acuerdo a la [Clasificación Internacional de Patentes del Convenio de Estrasburgo](#) (C.I.P.) (ver Capítulo V Clasificación de las solicitudes de patente).

En los casos de invenciones relativas a campos técnicos no cubiertos suficientemente por la Clasificación internacional de Patentes, dicha clasificación prevé la utilización de los códigos X, según los criterios establecidos en la [Guía para la Utilización de la CIP](#).

3.5 Resumen

- Disposiciones del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. 141/98, Disposiciones del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. 265/03 o su modificatoria

El resumen de una solicitud de patente contiene información concisa sobre las características técnicas esenciales del o los objetos de invención. El resumen debe permitir comprender rápidamente el carácter técnico del tema tratado en la solicitud. Debe constituir un instrumento primario eficaz para la búsqueda de antecedentes y debe servir para poder evaluar en particular, si hay necesidad de consultar la propia solicitud de patente.

El objetivo del resumen es meramente de información técnica, no pudiendo utilizarse para otro fin y en ningún caso para interpretar el ámbito de la protección solicitada.

El resumen es proporcionado inicialmente por el solicitante. El examinador tiene la tarea de determinar su contenido definitivo que conformará parte de la información que la Administración Nacional de Patentes publicará de la solicitud. El examinador debe analizar el contenido del resumen con respecto a la solicitud tal como se presentó originalmente.

En la determinación del contenido definitivo del resumen, el examinador debe concentrarse en concisión y claridad, y debe abstenerse de introducir alteraciones con el solo propósito de embellecer el lenguaje.

En instancia del examen preliminar, cuando los resúmenes presentados por los solicitantes no reflejen claramente el contenido de la invención, los examinadores pueden modificar los mismos o sustituir lo presentado por el titular por la primera reivindicación, o por ella y las reivindicaciones correspondientes.

En el supuesto que ninguno de los anteriores casos refleje el objeto inventivo, la Administración Nacional de Patentes emplazará al solicitante a que presente un nuevo resumen, en la oportunidad prevista por el art. 24 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.

En todos los casos, la publicación deberá indicar el campo técnico al que pertenece la invención.

3.5.1 Contenido del resumen

El resumen debe ser claro y tan conciso como lo permita la descripción. En general no debe exceder de 250 palabras, debiendo contener preferentemente de 50 a 150 palabras. Puede incluir fórmulas químicas y matemáticas y cuadros. No deben utilizarse expresiones implícitas tales como, "Esta descripción concierne", "La invención definida por esta descripción", "Esta invención se refiere a".

El resumen debe tratar esencialmente de lo que es nuevo en el estado de la técnica a que pertenece la invención. Si la naturaleza de la invención es la modificación de un aparato, procedimiento, producto o compuesto, el resumen debe enfocarse hacia la descripción técnica de la modificación. Si la invención es de tal naturaleza que toda la descripción técnica puede ser considerada nueva en el estado de la técnica, el resumen debe referirse a toda la descripción. En el caso que el documento de patente trate de un producto, particularmente componente o un compuesto, y también contenga una descripción del método de preparación,

este último también debe ser incluido en el resumen. Si la descripción comprende alternativas o variantes de realización, el resumen debe tratar las variantes preferentes e identificar las otras variantes en la medida en que esta identificación pueda hacerse sucintamente, si esto no fuera posible, debe mencionar la existencia de esas otras variantes y si difieren substancialmente de la variante preferente. Cuando corresponda, el resumen debe incluir por lo menos lo siguiente:

- si es una máquina, aparato o sistema: su estructura y funcionamiento,
- si se trata de un artículo: su método de elaboración,
- si es un compuesto químico: su identidad
- si es una mezcla: sus ingredientes,
- si es un procedimiento: sus etapas.

Los detalles mecánicos, así como los detalles de diseño no deben figurar en el resumen en forma extensiva.

En lo que concierne a los compuestos o composiciones químicas el resumen debe contener la naturaleza química del compuesto o de la composición, así como su utilización, por ejemplo: *"los compuestos pertenecen a la categoría de los sulfonatos ureicos de alquilobenceno, utilizados como antidiabéticos orales"*.

Para ilustrar una categoría deben utilizarse ejemplos típicos. En lo que respecta a los procedimientos, el resumen debe explicar el tipo de reacción, los reactivos y las condiciones para llevar a cabo el procedimiento, ilustrándolo de forma general. Cuando sea posible, el resumen debe indicar la fórmula química que mejor caracterice la invención. En resumen, no debe contener declaraciones relativas a las ventajas o méritos de la invención reivindicada ni sobre su aplicación especulativa.

3.5.2 Ejemplos de resúmenes:

Válvula cardíaca con un cuerpo anular de válvula que delimita un orificio y una pluralidad de soportes que forman un par de cajas dispuestas a ambos lados del orificio. Un órgano de cierre de forma esférica está retenido en el interior de las cajas y es accionado por el flujo de sangre entre las posiciones abiertas y cerrada como una válvula sin retorno. Las dimensiones del orificio, ligeramente superiores a las del órgano de cierre, permiten asegurar una ligera fuga o reflujo en posición cerrada. En posición abierta, la circulación de la sangre se facilita por el perfil inferior convexo de la superficie del cuerpo delimitante del orificio. Un nervio anular dispuesto en una ranura practicada en la periferia del cuerpo de la válvula permite sujetar un anillo de sutura que sirve para fijar la válvula del interior del corazón.

Un método de sellado, por aplicación de calor, de los paneles de cierre de una caja de cartón plegable, que se solapa en posición de cierre, y están recubiertos de una capa fina de materia termoplástica resistente a la humedad. El aire caliente se dirige a la superficie a sellar, la temperatura del aire en el punto de impacto debe ser superior a la temperatura de carbonización del cartón. La duración de la aplicación del calor es breve, dada la rapidez con que pasan las cajas a través del chorro de aire, de modo que el recubrimiento de la otra cara de los paneles quede sin engomar. La unión se forma en todos los puntos de la superficie inmediatamente después del calentamiento en un tiempo inferior a la duración total de la exposición del aire caliente en esos puntos. En tales condiciones, el calor aplicado para

reblandecer la cubierta termoplástica se disipa, después de la formación de la unión, por absorción del cartón y sin necesidad de dispositivos refrigerantes.

Cuando es evidente que el resumen presentado no pertenece a la solicitud, se considerará como no presentado y se intimará al solicitante a presentarlo.

3.6 Figura representativa

Si la invención prevé figuras ilustrativas y/o fórmulas químicas, el examinador técnico deberá, por un lado, verificar que se hayan presentado las figuras definitivas y, por el otro, que las mismas cumplan con las formalidades exigidas por la Administración Nacional de Patentes.

Se deberá tener presente que no siempre es necesario hacer una selección de la(s) figura(s) y/o fórmula(s) química(s) más representativa(s) de la invención a los efectos de la publicación. Aún cuando el solicitante haya seleccionado una figura representativa, su inclusión en el resumen dependerá de la naturaleza de la invención y de la medida en que el resumen por sí mismo permita tener una idea clara y concisa del o los objeto/s que se reivindica/n.

Por razones de claridad para la publicación, si correspondiera publicar una o más fórmulas químicas representativas de la invención, se solicitará que la(s) misma(s) se presente(n) en hoja aparte, del mismo modo que cualquier figura.

Si por razones de claridad fuera necesario, el examinador también podrá solicitar en el EPT el agregado de cortes y/o representaciones que resulten imprescindibles para la publicación y cumplan con la normativa vigente en esa materia.

3.6.1 Aprobación de la figura más representativa de la invención

El examinador determinará cuál es la figura más representativa de la invención a efectos de la publicación; ésta deberá ser elegida entre los dibujos o figuras que integran la solicitud.

El examinador no podrá valerse de los dibujos obrantes en el documento de prioridad.

Tampoco podrá publicar la solicitud con dibujos que amplíen lo originalmente divulgado por el titular.

Con el objeto de lograr una divulgación suficiente de la invención utilizando un espacio racional de publicación, por norma general se deberá aprobar una sola figura representativa, a menos que, por la naturaleza de la invención sea necesario publicar más de una. En todos los casos el examinador deberá indicar en el informe de examen preliminar el (los) número(s) de figura(s) aprobadas para la publicación. De igual manera, procederá a indicar el número de figura aprobada en la hoja técnica correspondiente.

Para una adecuada coherencia entre las distintas partes constitutivas de la hoja técnica y durante el acto de aprobación de EPT el examinador deberá colocar en el formulario de EPT: en el casillero “figura N°” el o los N° de las figuras más representativas de la invención que resulten definitivamente aprobadas para la hoja técnica. En la hoja técnica: colocar al anverso o a continuación de Aprobado Administrativo “EPT aprobado, firma, aclaración y fecha” la leyenda “Fig (s) N°...Aprobada(s)”

3.7 Título de la invención

Normalmente el título de la invención debe ser consignado en la solicitud de presentación y en la carátula de la memoria descriptiva.

El examinador deberá emitir una vista al solicitante cuando exista falta de claridad en el título y/o resumen, reservándose el examinador la facultad de poder modificarlos de oficio en función de la importancia de los defectos que se observen, debiendo dejar constancia de ello en el informe de aprobación del examen preliminar técnico.

El título deberá ser representativo de la invención, teniendo en cuenta que el mismo forma parte de la información técnica que la Administración Nacional de Patentes publica de la solicitud. Por otro lado, la información contenida en el *título que formará parte de la base de datos de publicaciones, será empleada para la búsqueda de antecedentes por palabras clave.*

Si para que el título de la invención sea representativo se requiere la inclusión de alguna característica que hace a la novedad del invento y que no necesariamente figura en el exordio de la reivindicación, dicho título debe ser aceptado.

Ejemplo:

Título: *“Aparato regulador de tensión que incluye una fuente de rechazo de ruido”*

Reivindicación: *Aparato regulador de tensión que comprende... (arte previo)...caracterizado porque incluye una fuente de rechazo de ruido...”*

Por otra parte, *el título debe indicar clara y concisamente, el campo o aplicación técnica de la invención*, evitando títulos extensos o con repetición de características para cada uno de los distintos objetos de invención. El examinador deberá revisar el título a la luz de la divulgación de la invención, para asegurarse que el mismo sea conciso, claro y representativo del objeto de la invención.

Se deben evitar nombres personales, nombres de fantasía, nombres o marcas comerciales.

Tampoco se permiten palabras como “patente” o términos similares de naturaleza no técnica, que no den una indicación clara de la naturaleza de la invención.

Palabras como “*mejora*” o “*nuevo*” deben ser evitadas. La abreviatura “*etc.*” no debe ser utilizada, ya que introduce imprecisión.

Títulos genéricos tales como “*método*”, “*aparato*”, “*Compuesto químico*” etc., deben ser evitados por considerarse imprecisos.

3.8 Memoria descriptiva

Es la parte de la solicitud donde el solicitante / inventor debe *describir la invención en forma completa, detallada y suficientemente clara*, de modo que una persona normalmente versada en la materia pueda ejecutarla o reproducirla sin inconveniente una vez que tome estado público. *Los métodos y procedimientos descriptos deberán ser aplicables directamente en la producción. Asimismo, deberá incluir el mejor método conocido para ejecutar y llevar a la práctica la invención y los que se empleen en forma clara y precisa. Los métodos y procedimientos descriptos deberán ser aplicables directamente en la producción.* (Ver

Suficiencia y alcance de la descripción). En el momento de la presentación de la solicitud, la divulgación clara de la invención tiene particular relevancia.

Si bien la memoria descriptiva (descripción) no será analizada con profundidad en el examen preliminar técnico, a continuación, se indicará las distintas partes que la constituyen y su significado. Si bien la memoria descriptiva normalmente se estructura de la forma en que se enuncia a continuación, puede, según sea la naturaleza de la invención, permitirse otras formas de organizar la información contenida en la descripción (ver Capítulo II Contenido de la solicitud Argentina (salvo reivindicaciones)).

En todos los casos la memoria descriptiva y reivindicaciones deben ser numeradas en forma correlativa.

3.8.1. Encabezado

- Art. 12 Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.
- Art. 22 Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.

La descripción debe estar encabezada por el mismo título consignado en la solicitud de presentación y en la carátula, de acuerdo a lo expresado precedentemente en 3.7. Puede estar acompañado con una breve cita de la aplicación práctica de la invención.

3.8.2. Campo técnico de la invención:

En la memoria descriptiva debe indicarse en forma explícita el ámbito o campo tecnológico en donde se aplica la invención.

3.8.3. Estado de la técnica y problemas a solucionar:

El solicitante debe describir el estado de la técnica conocida por él al momento de la presentación de la solicitud o de la prioridad si correspondiere. El estado de la técnica descrito será el que, a consideración del solicitante, resulte el más cercano a su invención y sirve para establecer el problema técnico que la invención resuelve, el aporte que hace la invención al estado de la técnica, y para la realización de la búsqueda de antecedentes durante el estudio técnico de la solicitud. En caso de no disponer de ningún documento que refleje el estado de la técnica, el solicitante podrá hacer referencia, por medio de una descripción clara y lo más completa posible, a lo que él conozca dentro del dominio público. A esta información deberá adjuntarse una explicación clara de los eventuales problemas del estado de la técnica que la invención solucionará y sus ventajas con relación a dicho estado de la técnica. La explicación debe estar exenta de expresiones o juicios de valor que no sean puramente técnicos. La invención deberá ser divulgada de manera tal que se pueda apreciar el o los problemas técnicos que trata y permita comprender la solución propuesta. El solicitante deberá señalar en la descripción todo efecto beneficioso que considere que posee la invención en relación al arte previo. (ver 3. Descripción.)

3.8.4. Breve descripción de la invención

En este espacio, el solicitante debe indicar en forma breve y concreta el objeto de la invención (objeto principal) o sea, lo que desea proteger, que podrá coincidir con la redacción de la primera reivindicación.

3.8.5. Breve descripción de los dibujos

Si hubiera dibujos o figuras, deberán estar adecuadamente numerados e identificados según la vista que representen (en planta, corte, perspectiva, lateral izquierda o derecha o dirección acotada) o despiece (figura en explosión).

3.8.6. Descripción detallada de la invención

Corresponde a la parte de la divulgación de la invención en la cual se describe de manera detallada y completa la forma de llevar a cabo la invención, destacando las ventajas respecto al estado de la técnica conocido, comprensible para una persona versada en la materia (art 12 Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad). En caso de invenciones que comprendan métodos y procedimientos, estos deberán ser aplicables a la producción (Anexo IV pto. xiv). En los casos que comprendan dibujos, esta divulgación deberá guardar concordancia con las distintas partes componentes del objeto de invención. Por otra parte, es importante incluir aquí la manera en que la invención es susceptible de aplicación industrial, a no ser que ésta surja de una manera evidente de la naturaleza propia de la invención.

La memoria descriptiva debe redactarse preferentemente de la manera y en el orden señalado, a menos que, por la naturaleza de la invención, una organización diferente permita una mejor comprensión y una presentación más clara.

3.9. Formato de los Dibujos o Figuras

Los dibujos deberán ser confeccionados en hojas de idéntico tamaño del resto de la documentación de la Solicitud (A4) pero de mayor gramaje (tipo cartulina, lisa, blanca y mate), libre de recuadros y dentro de una superficie útil de 262mm. X 170mm. Los márgenes mínimos serán los siguientes: Superior = 25mm, Inferior = 10mm, Izquierdo = 25mm. y Derecho = 15mm.

Deberán ser ejecutados en líneas y trazos duraderos, negros, suficientemente densos y entintados, uniformemente espesos y delimitados.

Los cortes deberán ser indicados mediante rayados (para las partes macizas) y espacios blancos (para las partes huecas). Deberán estar señalados mediante líneas que permitan una lectura fácil de los signos de referencia y de las líneas directrices.

La escala de los dibujos y la claridad de su ejecución gráfica deberán ser tales que permita distinguir sin dificultad todos los detalles ante cualquier reproducción o reducción a dos tercios de su tamaño original. Todas las letras, números y signos de referencia que figuren en los dibujos deberán ser sencillos y claros; no se podrán utilizar paréntesis, círculos o comillas, en combinación con letras y números.

Todas las líneas de los dibujos deberán ser trazadas, en principio, con ayuda de instrumentos de dibujo técnico. No se aceptarán dibujos realizados a mano alzada, ni tampoco fotografías para ilustrar la invención; solo se aceptarán las mismas con fines aclaratorios a dibujos previamente aceptados.

Los elementos de una misma figura deberán guardar una adecuada proporción entre ellos, a menos que sea indispensable una diferencia de proporción a efectos de una mayor claridad, circunstancia ésta que se deberá especificar en la memoria descriptiva.

Lo antedicho vale también entre figuras.

La altura de las referencias no deberá ser inferior a 3 mm, las referencias serán las mismas que las utilizadas en la descripción, debiendo conservar su coherencia. El número o letra asignada para cada elemento deberá mantenerse en toda la solicitud y en los dibujos, deberán estar, preferentemente, fuera del perímetro asignado para cada parte, siguiendo una secuencia lógica.

Los dibujos no deberán contener texto alguno, con excepción de breves indicaciones indispensables tales como agua, vapor, abierto, cerrado, corte AB y las palabras claves indispensables para su comprensión. En caso de que dichas palabras le resten claridad a los dibujos, se requerirá su eliminación de los mismos y su inclusión en el texto de la memoria descriptiva en el lugar que corresponda. En el caso de esquemas de circuitos eléctricos, de diagramas de instalaciones, de proceso y/o de flujo podrán ser utilizadas palabras, las cuales deberán estar colocadas de tal manera que no se vea tapada ninguna línea del dibujo. En todos los casos, los textos y leyendas permitidos deben estar en idioma español.

Una misma hoja podrá contener varios dibujos, con la condición que su cantidad no perjudique la claridad de la interpretación individual y de conjunto.

Los distintos dibujos deberán estar dispuestos preferentemente en forma vertical, claramente separados unos de otros pero sin espacios perdidos. Cuando los dibujos, por razones de una mejor comprensión, no estén dispuestos en forma vertical, podrán disponerse en forma horizontal, orientándose la parte superior de las figuras a partir del lado izquierdo de la hoja.

Los dibujos deberán estar numerados en forma consecutiva y correlativa mediante números arábigos, independientemente de la foliatura de las hojas. Es recomendable el uso de dibujos en perspectiva, a fin de brindar mayor claridad a las presentaciones, obviando la necesidad de usar fotografías.

Los esquemas de etapas de procesos y los diagramas serán considerados como dibujos. En este caso, se podrán utilizar leyendas dentro de los bloques, siempre que no se superpongan con los trazos del dibujo. En todos los casos, los textos y leyendas permitidos deben estar en idioma español.

Los dibujos deben estar explicados con la mayor claridad posible, en un capítulo especial de la descripción (ver 3.8.5. Breve descripción de los dibujos)

Las reivindicaciones pueden incluir números de referencia de los dibujos entre paréntesis, siempre que sean útiles para identificar con mayor precisión, la pieza o parte a la que se refieren.

Cuando los dibujos hubieran sido presentados con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud, el examinador evaluará si dichos dibujos puedan implicar una ampliación a lo originalmente divulgado. De ser así, los dibujos se consideraran como no presentados.

3.10. Fotografías

Donde es imposible realizar la presentación mediante un dibujo será permitida la presentación de fotografía con tal de que ellas sean en blanco y negro, directamente reproducible y cumpla los requisitos aplicables para los dibujos (ej: tamaño de papel, los

márgenes, etc.). No se aceptan las fotografías a color. Solo podrán aceptarse como un complemento a las figuras, pero no como figuras en sí mismas (ver 4.3 Fotografías).

3.11. Formas gráficas de presentación no consideradas como dibujos

3.11a. Fórmulas químicas y matemáticas

Las fórmulas químicas o matemáticas pueden escribirse a mano o dibujarse, si es necesario, pero se recomienda la utilización de ayudas apropiadas tales como papeles de transferencia. Normalmente las fórmulas químicas pueden ir intercaladas en la memoria descriptiva, no obstante, por razones prácticas, las fórmulas podrán también agruparse en una o más hojas anexadas a la descripción con número de hojas correlativas. Se recomienda en tales casos que cada fórmula quede indicada por un signo de referencia, y la descripción debe contener las referencias a estas formulas siempre que sea necesario.

Las fórmulas químicas o matemáticas deben emplear símbolos utilizados en general y deben dibujarse de modo que no den lugar a confusión. Las figuras, letras y signos que no estén comprendidos en el teclado deben ser legibles e idénticos en su forma en las distintas fórmulas, independientemente del documento en que aparecen.

Todos los símbolos matemáticos utilizados en una fórmula que aparecen en una descripción, en un Anexo o en las hojas de dibujos, deben explicarse en la descripción, a menos que su significado sea claro en el contexto de la invención. En todo caso los símbolos matemáticos utilizados pueden adjuntarse en un listado aparte de la memoria descriptiva.

3.11. b. Tablas

(i) En la descripción

Por conveniencia, las tablas pueden agruparse también en una o más hojas anexadas a la descripción, con número de página correlativo, o pueden estar incluidas en ella.

Si dos o más tablas son necesarias, cada una de ellas debe identificarse por un número romano, independientemente del número de página de la descripción o dibujos o de la numeración de la figura, o con una letra mayúscula, o con un título que indique su contenido.

Cada línea o columna en una tabla debe comenzar con una entrada que explique lo que representa y, si fuera necesario, las unidades utilizadas.

(ii) En las reivindicaciones

Las reivindicaciones pueden incluir tablas si esto es imprescindible para definir el objeto de la invención. Dada esta posibilidad, las reivindicaciones no pueden hacer referencia a tablas contenidas o anexadas a la descripción.

3.12. Reivindicaciones

- Art. 22 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad

De acuerdo al art. 22 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, las reivindicaciones deben contener:

- a) Un preámbulo o exordio encabezado con el mismo título con que se ha denominado la invención, comprendiendo a continuación todos los aspectos conocidos de la invención surgidos del estado de la técnica más próximo.
- b) Una parte característica (separada claramente del preámbulo o exordio por una expresión tal como “*caracterizado por*”, o similar), 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 y descriptos en forma completa de acuerdo a las características técnicas de la invención.
- c) Si la claridad y comprensión de la invención lo exigiera, la reivindicación principal deberá ir seguida de una o varias reivindicaciones haciendo éstas referencia (subordinándose) a la reivindicación de la que dependen y precisando las características adicionales que pretenden proteger. De igual manera deberá procederse cuando la reivindicación principal va seguida de una o varias reivindicaciones relativas a modos particulares o de realización de la invención.
- d) En los casos de reivindicaciones de entidades físicas, éstas deberán definir y caracterizar la estructura física del objeto que se desea proteger y la interrelación entre sus partes, evitando en lo posible expresiones funcionales o indicativas del propósito a ser alcanzado.
- e) En los casos de reivindicaciones de métodos o procedimientos, éstas deberán ser definidas a través de una serie ordenada de etapas y parámetros operativos (ver CAPITULO III Reivindicaciones).

3.13 Exclusiones evidentes de patentabilidad

- Art. 7 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad

El examinador técnico debe verificar en la descripción, reivindicaciones y dibujos si ellos contienen materia prohibida. Es suficiente que un examen superficial se realice para asegurar que la solicitud no contenga declaraciones contrarias al orden público, propaganda discriminatoria racial, religiosa o similar, o actos delictivos y materia obscena.

En el caso que la invención divulgue materia comprendida dentro de las exclusiones de patentabilidad previstas por el art. 7 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, el examinador deberá determinar si la invención contiene enunciados que vayan en contra de la moral, del orden público, de la salud o de la vida de las personas o animales, así como también que atenten contra el medio ambiente.

Si el resumen destinado a la publicación de la invención no contiene frases o términos que pudieran ir en contra de los valores morales actuales establecidos en nuestra sociedad, pero sí están presentes en la memoria descriptiva, dibujos y/o reivindicaciones (por ejemplo frases difamatorias o despreciativas o frases o dibujos obscenos), el examinador debe dejar constancia en el examen preliminar técnico de la existencia de tales lesiones al art. 7, inc. a Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, pudiendo aprobar el examen preliminar, si correspondiere, o eventualmente emitir una vista. (ver IV, 3 y C, II, 7).

El resumen de la invención será publicado y la solicitud completa estará a disposición del público a partir de la fecha de publicación en el Boletín de Patentes del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

Pero si la invención tiene por objeto materia excluida de protección bajo el art. 7, inc. a) Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, que clara y unívocamente vaya en contra del orden público, la salud o la vida de las personas o animales, así como también que atenten contra el medio ambiente (por ej. la invención se refiere a una carta bomba) el examinador emitirá el examen preliminar técnico con la indicación de la existencia de la materia excluida bajo el art. 7, inc. a) Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad con notificación de denegatoria, la cual será igualmente avalada por un dictamen de Asesoría Legal. Las solicitudes que se encuadren dentro de este último caso serán denegadas sin más trámite y no serán publicadas.

Cuando una solicitud comprende materia excluida de la patentabilidad por el art. 6 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad o por el art. 7 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, el examinador deberá en el examen preliminar técnico, señalar la existencia de la misma. Dicha observación puede ir acompañada de otras referidas, por ejemplo, al título o al resumen.

El examinador debe tener en cuenta que aún cuando el solicitante no salvara la observación referida a la materia excluida, no existirá impedimento para la aprobación del examen preliminar.

Si la única observación fuera relativa a la materia prohibida, el examinador podrá aprobar en primera instancia el examen preliminar técnico dejando constancia de la existencia de dicha materia, indicando en su informe una frase del tipo:

“Del análisis técnico en esta instancia, se observa que lo propuesto caería dentro de las exclusiones de patentabilidad previstas en la legislación vigente. Este aspecto no resulta impedimento para la aprobación del presente examen Preliminar.

Se deja constancia que la presente cuestión será analizada durante el examen de fondo”.

3.14 Análisis de la prioridad. Primer depósito

Durante la realización del informe de Examen Preliminar Administrativo (EPA), el examinador administrativo deberá verificar que la/s prioridad/es haya/n sido invocada/s en la solicitud argentina dentro del plazo de 12 meses, tal como lo establece el Convenio de París.

Luego en el EPT el examinador técnico deberá determinar la validez del documento de prioridad en el sentido del art. 4, inc. C 4 del Convenio de Paris.

Si se determina que la solicitud invocada como prioridad no es válida deberá comunicarse al solicitante en instancias del examen preliminar que ha perdido el derecho de prioridad

En los casos en que una solicitud argentina invoque una o más prioridades que tengan origen, a su vez, en un depósito previo, el examinador técnico deberá determinar la materia sobre la cual la prioridad invocada pueda considerarse primer depósito, para lo cual requerirá al solicitante, en instancias del examen preliminar técnico, que aporte la documentación necesaria que demuestre que la materia comprendida por la prioridad o parte de ella puede ser aceptada como primer depósito a los efectos de prevalecerse del derecho de prioridad invocado. Dicha documentación probatoria debe ser depositada antes del examen de fondo

correspondiente, de manera que el examinador pueda determinar la fecha efectiva a los fines de la búsqueda de antecedentes. (ver C, VI, 3.2)

El examinador dejará constancia en el examen preliminar técnico que la Administración Nacional de Patentes reconoce el derecho de prioridad sobre aquella materia nueva no descrita en el primer depósito la cual se determinará al momento de llevarse a cabo el examen de fondo.

3.15 Solicitudes referidas a material biológico y solicitudes referidas a secuencias de nucleótidos y aminoácidos

a) Solicitudes referidas a material biológico.

En el caso de solicitudes referidas a material biológico, tal como se indicó en 2.8, la verificación de los datos de depósito de microorganismos o material biológico en general es responsabilidad del examinador técnico.

Cuando en un expediente el titular no hubiera invocado en el formulario de presentación el número de acceso al depósito del material biológico, pero el examinador técnico detectase, mediante una revisión superficial de la memoria descriptiva y de las reivindicaciones presentadas originalmente, la indicación de un número de depósito de material biológico, entonces el examinador deberá requerir en una vista de Aclaraciones Previas al Examen de Fondo, el correspondiente certificado como así también: a) la fecha de depósito del material biológico, b) el nombre y dirección de la institución depositaria, c) el país depositario, d) los datos identificatorios del depositante, y e) la clasificación del material biológico depositado. En caso de no acompañarse se tendrá como “no invocado” el depósito. (Ver 2.8)

b) Solicitudes referidas a secuencias de nucleótidos y aminoácidos.

Si se divulga en una solicitud de patente, secuencias de nucleótidos y aminoácidos que corresponden a las definiciones dadas en la [Norma OMPI S.T. 25, Anexo C](#), punto 2, ellas deben representarse en un listado de secuencias según el Anexo C, puntos 3 y siguientes. El listado de secuencias debe ser presentado como parte integrante de la descripción.

En caso de presentarse con posterioridad, éste no formará parte de la solicitud.

Además de la presentación de la forma escrita, el listado de secuencias debe acompañarse en un soporte de datos electrónico, preferentemente un CD ROM.

Los listados de secuencias deben estar presentados en formato legibles por computadora y procesables como texto.

Los listados de secuencias presentados en formato electrónico, deben ser idénticos a los listados de secuencias presentados por escrito; y deben estar acompañados por una declaración en la que se manifieste que: “la información grabada en una forma legible en computadora, es idéntica al listado de secuencias presentado por escrito”.

El listado de secuencias en formato electrónico debe ser generado preferentemente por un software específico tal como [Patent IN](#) u otros programas de computación apropiados para tal efecto; legible en un sistema operativo personal de computación.

El soporte electrónico presentado debe tener un rótulo fijado al mismo en forma permanente, en el cual conste, el nombre del solicitante, el título de la invención, un número de referencia,

la fecha en que los datos fueron registrados, el sistema operativo de computación y el nombre de la Oficina de Patentes.

Si el soporte electrónico o cualquier otro medio electrónico aceptable para tal fin fuera presentado después de la fecha de depósito de una solicitud, los rótulos deben incluir además el n° de expediente y la fecha de depósito de la solicitud. La presentación deberá estar acompañada por una declaración en la que el titular manifieste que: "...la información grabada en forma legible en computadora, es idéntica al listado de secuencias presentado por escrito y divulgado inicialmente".

Toda corrección de los listados de secuencias escrito, así como toda rectificación de un error obvio en los listados de secuencias escrito, debe ser acompañada por una forma legible por computación de los listados de secuencias, incluyendo cualquier corrección, rectificación o enmienda.

c) Listado de secuencias genéticas cuya representación escrita es extremadamente voluminosa:

En los casos en que la representación escrita de la secuencia genética sea extremadamente voluminosa, el interesado deberá (previo al depósito de la solicitud) presentar un escrito ante la Administración Nacional de Patentes requiriendo autorización para la presentación del mencionado listado en versión electrónica.

La Administración Nacional de Patentes analizará el caso, y de hacer lugar a lo peticionado, le hará saber al requirente que para que el listado de secuencias en versión electrónica satisfaga el requisito de divulgación suficiente requerido por la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad deberá: a) realizar la presentación del listado de secuencias en CD-ROM conjuntamente con el expediente de solicitud de patente ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, b) depositar un ejemplar de la versión electrónica del listado de la secuencia en una Escribanía Pública con fecha anterior o igual a la fecha de presentación de la solicitud de patente, c) poner a disposición de la Administración Nacional de Patentes la versión impresa en papel cuando ésta lo estime necesario y d) una vez publicada la solicitud de patente en cuestión, suministrar la cantidad de copias en formato electrónico que sean requeridas por terceros.

4. Notificación del examen preliminar

4.1 Cuando del examen preliminar surja algún tipo de observación relacionada con los ítems correspondientes al examen preliminar técnico y/o administrativo, la Administración Nacional de Patentes correrá una vista a efectos que el solicitante subsane dichos defectos. El informe identificará todos los requisitos particulares de la ley que la solicitud no satisface y, en el caso de deficiencias que pueden corregirse, invitará al solicitante a corregir tales deficiencias dentro de los períodos especificados. El solicitante será notificado de las consecuencias, como ser abandono de la solicitud o pérdida del derecho de prioridad, en caso de no cumplimentar con lo requerido.

Capítulo IV Publicación de la información técnica y datos bibliográficos de la solicitud

- Art.26 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.
- Art.26 Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.

1. Publicación de solicitud

La publicación se realizará con la mayor celeridad posible antes del vencimiento del período de dieciocho (18) meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Sin embargo, la solicitud puede adelantar su publicación previo pago del arancel correspondiente.

Si una solicitud es desistida, la Oficina no podrá impedir la publicación si se han terminado las preparaciones técnicas pertinentes. No obstante, la Oficina intentará suspender dicha publicación.

2. Contenido de la publicación

La publicación de la solicitud de patente en trámite deberá contener:

- 1) Datos bibliográficos:
 - a) número de la solicitud;
 - b) fecha de presentación de la solicitud;
 - c) número/s de la/s prioridad/es;
 - d) fecha/s de la/s prioridad/es;
 - e) país/es de la/s prioridad/es;
 - f) nombre completo y domicilio del o de los solicitantes;
 - g) nombre completo y domicilio del o de los inventores (si correspondiere);
 - h) número de la matrícula del agente de la propiedad industrial autorizado (si correspondiere);
- 2) Información técnica:
 - a) título de la invención;
 - b) resumen de la invención;
 - c) dibujo más representativo de la invención, si lo hubiere,
 - d) [clasificación internacional](#) (C.I.P)

Con respecto a la publicación de solicitudes divisionales, dado que la fecha de presentación de esta puede ser realizada con posterioridad a la publicación de la solicitud madre, la Oficina agilizará en la medida de sus posibilidades la publicación de estas solicitudes.

3. Publicación de materia prohibida

Si bien la Ley de Patentes no prohíbe expresamente la publicación de declaraciones que sean inmorales o contrarias al orden público (ver C., II, 7), con el objeto de evitar entre otras cosas la propaganda criminal, racista, antirreligiosa o inmoral, la Administración Nacional de Patentes exigirá al solicitante la eliminación de aquellos párrafos, dibujos, palabras, expresiones, etc. que considere conveniente y se encuentren comprendidas dentro de las exclusiones del art. 7, inc. a) Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, si hubiera

otra materia patentable en la solicitud. Caso contrario, la Administración Nacional de Patentes denegará la solicitud sin más trámite, en instancias del examen preliminar. Estas solicitudes no serán publicadas.

En cualquier otro tipo de casos no existen, en principio, argumentos para provocar una denegatoria de la solicitud en las instancias del examen preliminar; siendo conveniente adoptar tal decisión durante el examen de fondo, y así poder evitar recursos que producen trabas y retrasos en el trámite.

Capítulo V Observaciones de terceros

- Art. 28 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad
- Art. 28 Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad

1.1 Cualquier persona podrá formular observaciones fundadas a la concesión de la solicitud de patente o MU y agregar prueba documental dentro de los SESENTA (60) días hábiles contados a partir de la publicación de la solicitud prevista por el artículo 26 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad. Las observaciones deberán consistir en la falta o insuficiencia de los requisitos legales para la concesión de la patente o MU. Deberán ser presentadas por escrito, fundamentando y dando pruebas de la falta o insuficiencia de los requisitos legales para su concesión.

La intervención de terceros en el procedimiento se circunscribe a la formulación de las observaciones, no pudiéndose oponer a la prosecución del trámite.

En el examen de fondo, el examinador interviniente deberá incluir entre sus observaciones las que fueran presentadas por terceros y se basen en la falta de novedad, falta de mérito inventivo, falta de aplicación industrial o ilicitud del objeto que se pretende tutelar, salvo que las observaciones presentadas fueran improcedentes y el examinador así las declare.

1.2 Los escritos observando la concesión de una solicitud de patente o MU que fueran presentados ya sea: a) vencido el plazo de los 60 días hábiles contados a partir de la publicación de la solicitud, o b) sin abonar el arancel correspondiente, serán denominados “llamados de atención”.

1.3 Tanto los llamados de atención como las observaciones de terceros deberán incorporarse al expediente. Sin embargo, en el examen técnico, el examinador interviniente no deberá expedirse respecto a los llamados de atención obrante en las actuaciones.

1.4 Todas las observaciones de terceros se encuentran aranceladas (Decreto N° 260/96 Anexo III, modificado por el Decreto N° 878/06 y por las Resoluciones N° 1/2011 y 482/2012 del Ministerio de Industria).

1.5 Si se presentara un escrito requiriendo una extensión de plazo para presentar observaciones de terceros, la Administración Nacional de Patentes deberá tener en cuenta: a) la fecha de publicación del expediente, b) la fecha en la cual el tercero solicitó las copias de la solicitud, y c) cuando fueron las mencionadas copias suministradas por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

En base a estos datos, la jefatura hará lugar o no al pedido de plazo requerido.

1.6 Diferentes supuestos de incumplimiento por parte de los terceros observantes:

- a. El escrito fue presentado dentro del plazo establecido por el art. 28 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, pero el presentante no dio cumplimiento con el arancel establecido por la normativa legal vigente (no abonó el arancel o no abonó la totalidad del mismo). En estos casos la Administración Nacional de Patentes deberá intimar al presentante para que en el plazo de 10 días hábiles abone el arancel estipulado, bajo apercibimiento de encausar el escrito como “llamado de atención”.

- b. El escrito fue presentado fuera del plazo establecido por el art. 28 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad. En estos casos, haya o no abonado el arancel, la Administración Nacional de Patentes deberá dejar constancia en el expediente de la presentación extemporánea, y procederá a notificar al tercero observante que el escrito presentado recibirá el tratamiento de un “llamado de atención”.
- c. El escrito fue presentado dentro del plazo establecido por el art. 28 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, no abonó el arancel y se lo tituló “llamado de atención”: En estos casos la Administración Nacional de Patentes procederá a incorporar el escrito al expediente y a darle tratamiento de un “llamado de atención”.
- d. El escrito fue presentado dentro del plazo establecido por el art. 28 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, abonó el arancel correspondiente pero el presentante lo tituló “llamado de atención”: En estos casos la Administración Nacional de Patentes lo deberá encausar como una observación de terceros.
- e. Personería invocada: Cuando se presente una observación de terceros o un “llamado de atención” y no se haya acreditado la personería invocada, la Administración Nacional de Patentes lo deberá tener como presentado por derecho propio.

1.7 Procedimiento

Todos los escritos presentados por terceras personas deberán ser incorporados al expediente previa evaluación por parte de la Asesoría Legal de la Administración Nacional de Patentes la cual encausará la presentación como observación de tercero o como “llamado de atención.”

1.8 Análisis técnico de la documentación presentada

- Las observaciones de terceros son aquellos escritos presentados por terceras personas formulando observaciones a la concesión del expediente dentro de los 60 días hábiles contados a partir de la publicación de la solicitud y abonaron el arancel correspondiente.
- También deberán considerarse observaciones de terceros aquellos escritos en los cuales el observante requirió un plazo adicional para presentar observaciones dentro de los 60 días hábiles, la Administración Nacional de Patentes le hizo lugar al pedido y abonaron el arancel estipulado.

De acuerdo a lo ordenado por el art. 28 Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, el examinador a cargo del expediente deberá determinar si las observaciones de terceros presentadas son técnicamente procedentes.

Los documentos que a juicio del examinador sean relevantes deberán ser mencionados como “X/B” o “Y/B” o eventualmente haciendo mención a los artículos de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad que excluyen la patentabilidad de ciertas invenciones (artículos 6 y 7).

Capítulo VI Aranceles

Los aranceles correspondientes al trámite de una solicitud de patentes de invención y modelos de utilidad son los que figuran en el Anexo III del Decreto Reglamentario N° 260/96 modificado por el Decreto N° 878/06 y las Resoluciones del Ministerio de Industria N° 1/2011 y 482/2012.

1. Aranceles de presentación

- Remitirse a II, 4.

2. Arancel de examen de fondo

- Art. 27 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.

El solicitante deberá abonar la tasa de examen de fondo, dentro de un plazo de 3 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, vencido el cual, la Administración Nacional de Patentes considerará desistida la solicitud.

El número de reivindicaciones a abonar será las que se hayan aprobado en el examen preliminar.

Si transcurridos TRES (3) años desde la presentación de la solicitud de patente, el peticionante no abonare la tasa correspondiente al examen de fondo, la misma se considerará desistida.

3. Eximición del pago de aranceles (indigente)

Las personas físicas que acrediten un estado de carencia patrimonial para afrontar el pago de las tasas correspondientes al trámite de solicitudes de patentes de invención, podrán peticionar al momento de ingresar su solicitud, la exención de las mismas.

Quienes peticionen este beneficio deberán presentar un certificado de pobreza emitido por la autoridad judicial, debidamente legalizado, adjuntando una declaración jurada donde conste:

- (i) El monto de las remuneraciones, haberes o beneficios que perciba mensualmente, adjuntando copia de los tres últimos meses.
- (ii) La constitución del grupo familiar conviviente.
- (iii) El detalle de los bienes inmuebles o muebles registrables de propiedad del solicitante y de los miembros del grupo familiar conviviente.
- (iv) Los activos o servicios bancarios con los que se cuenta, incluyendo cuentas de todo tipo, tarjetas de crédito y débito, depósitos en cualquier modalidad, etc.
- (v) Los activos de propiedad intelectual e industrial registrados a nombre del peticionante.

La presentación de la solicitud de eximición de pago, solamente permitirá la aceptación del trámite sin el previo ingreso del tributo, encontrándose la Administración Nacional de Patentes, facultada para desestimar la excepción impetrada, en los casos que así lo considere.

El rechazo por parte de la Administración Nacional de Patentes de la eximición de pago solicitada, determinará la inmediata suspensión del trámite de la solicitud de patente y la intimación al pago de los aranceles devengados como requisito para su reanudación.

El trámite de la solicitud de exención, deberá cumplirse íntegramente para cada una de las patentes solicitadas, sin que puedan trasladarse los efectos de su concesión a otras actuaciones promovidas por el titular.

La solicitud de eximición sólo surtirá efectos hacia el futuro sin alcanzar a gravámenes devengados con anterioridad, los cuales deberán encontrarse cancelados, como requisito previo para la admisión de la petición.

La solicitud de eximición de pago es incompatible con la intervención de los agentes de la propiedad industrial, cuyo desempeño se presume oneroso, sin admitir prueba en contrario.

El orden de prelación para el examen de fondo de las solicitudes cuyos titulares acreditaron su estado de carencia patrimonial estará determinado por la fecha en la cual su titular requirió el mencionado examen.

En caso que el titular indigente no haya requerido la realización del examen de su solicitud dentro de los tres años contados a partir de la presentación de la misma, la Administración Nacional de Patentes procederá a desistir el expediente (art 27 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad).

La solicitud de eximición de pago no se extenderá a la tasa anual de mantenimiento de la patente.

4. Tasas anuales de mantenimiento

- Art. 62 inciso “c” Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad
- Arts. 726 y 727 del Código Civil
- Res. 24/01 del Ministerio de Economía
- Art. 774 del Código Civil
- Res. 225/03 del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

4.1 Disposiciones generales.

Para mantener en vigencia una patente de invención y/o un certificado de modelo de utilidad, se deben abonar las tasas anuales de mantenimiento. En caso contrario, la patente y/o certificado de modelo de utilidad caduca.

La caducidad por falta de pago de las anualidades recae sobre toda la patente o certificado de modelo de utilidad, no existiendo caducidades parciales.

La disposición que ordena la caducidad será publicada en el boletín de patentes y en el boletín oficial. Los titulares de las patentes declaradas caducas tendrán un plazo de DIEZ (10) días hábiles contados a partir de la última de las publicaciones citadas para recurrir el acto administrativo que declaró la caducidad ante el Comisario de la Administración Nacional de Patentes.

Desde la disposición que ordena la caducidad y hasta una eventual revocación de la misma, ningún pago en concepto de anualidad será aceptado. La revocación de la caducidad será publicada en el boletín de patentes y en el boletín oficial.

La decisión administrativa que declara la caducidad será recurrible judicialmente.

4.2 Forma de pago de las anualidades.

Las anualidades se pueden abonar: a) en efectivo, b) con cheque o c) mediante giro postal. En los casos en que las anualidades sean abonadas con cheque o mediante giro postal, deberán ser emitidas a nombre de: *“Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. – 5000 - 622 Recaudadora F12 no a la orden.”*

Para abonar las anualidades deberá requerirse la boleta correspondiente en la Administración Nacional de Patentes, como paso previo a efectivizar el pago en Tesorería.

Para aquellos usuarios que deseen realizar el pago de la tasa anual de mantenimiento por correo, podrán consultar previamente a la Administración Nacional de Patentes telefónicamente a través de la línea gratuita 0800- 222 Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (4674) cuales son los montos y plazos para realizar los mismos, una vez suministrada la información deberán enviar el giro postal a través del Correo Argentino, acompañado de un escrito donde deberán presentar el/ los número/s de anualidad/es que quieran abonar individualizando el/los número/s de patentes sobre las cuales se realiza el pago. Éste quedará sujeto a confirmación.

Una vez recibido el giro postal, la Administración Nacional de Patentes emitirá el/los formularios correspondientes a los pagos de anualidades, enviando a los usuarios copias de los mismos con el timbrado de pago correspondiente.

La fecha de pago de la anualidad, será la fecha de acreditación del giro.

Los pagos realizados fuera de término no serán aceptados por lo cual se procederá a devolver el/los giros correspondientes. Por tal razón, se debe enviar UN giro postal por cada pago de anualidad que se deseé realizar.

Ante la falta de pago de cualquiera de las anualidades exigibles operará la caducidad de pleno derecho, publicándose la misma en el Boletín Oficial y en el Boletín de Patentes. Se prevé un plazo de DIEZ (10) días hábiles contados a partir de la última de las publicaciones citadas para recurrir el acto administrativo.

No se computarán a los efectos cancelatorios los pagos parciales o la duplicación de pagos. Si el monto abonado fuere mayor al que correspondiere, el excedente será imputado al porcentual que corresponda a las últimas anualidades, comenzando desde la última exigible.

Los pagos una vez efectuados serán intransferibles.

4.3 Del tiempo en que debe hacerse el pago. Disposiciones Generales:

Las anualidades se pagan por adelantado durante toda la vigencia de la patente y/o certificado de modelo de utilidad.

El pago de la anualidad será exigible a partir de la notificación de la concesión de la patente o MU.

En cualquier momento durante la vigencia de la patente o certificado de modelo de utilidad, los titulares podrán abonar por adelantado las tasas anuales, con anterioridad a la fecha de vencimiento de las anualidades respectivas

4.4 Regímenes de pago:

4.4.1 Patentes Independientes

El régimen de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad modificó el plazo de vigencia de las patentes de invención, el que fue estipulado en VEINTE (20) años a partir de la presentación de la solicitud.

Bajo el régimen de la Ley 111, las patentes de invención tenían un plazo de vigencia de QUINCE (15) años contados a partir de la concesión.

Asimismo, la nueva ley introdujo la figura del Modelo de Utilidad, deparándole una protección por DIEZ (10) años, contados también a partir de la presentación.

Ante tales circunstancias, resultó necesario disciplinar todos los aspectos vinculados con la exigibilidad del pago de la tasa anual de mantenimiento.

Las tasas anuales correspondientes a las patentes de invención y a los Certificados de Modelos de Utilidad serán exigibles a partir de su concesión y las anualidades se empezarán a computar a partir del tercer año, inclusive, contados a partir de la presentación de la solicitud.

4.4.1 a) Solicitudes presentadas durante la vigencia de la Ley N°: 111

Las anualidades de patentes presentadas durante la vigencia de la Ley N° 111 se designan numéricamente a partir de la concesión de la solicitud de patente, desde la número uno.

En consecuencia, las patentes vigentes a la fecha de entrada en vigencia de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, les corresponde pagar la anualidad que se encuentre en curso a la fecha de hacerse efectiva ésta (las anualidades se cuentan a partir de la concesión de la patente).

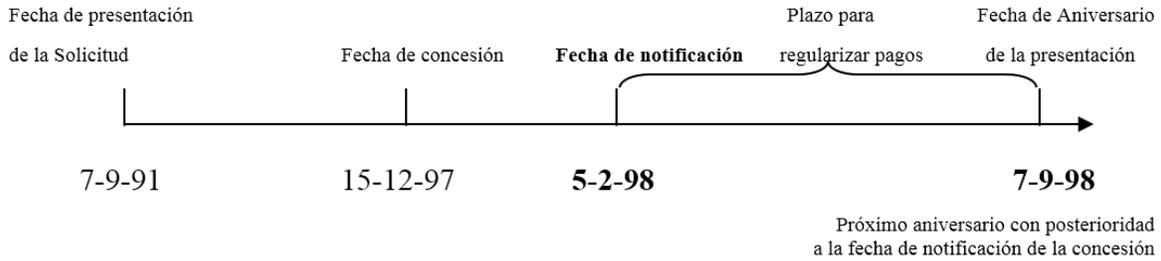
Primera anualidad exigible:

La fecha a tener a cuenta para el cómputo del momento en que se debe abonar las primeras anualidades será la fecha de notificación de la concesión.

La tasa anual de mantenimiento correspondiente al primer año vencerá en la primera fecha aniversario de la solicitud que recaiga con posterioridad a la fecha de notificación de la concesión conjuntamente con la anualidad que venza ese año.

Ejemplo

Gráfico



Sucesivas anualidades:

Para el cómputo del plazo de pago de las sucesivas anualidades, la fecha a tener en cuenta será el aniversario de la fecha de presentación de la patente.

Este plazo fenece en la fecha de aniversario de la presentación de la solicitud o el día subsiguiente hábil en caso de recaer la citada fecha en día inhábil.

Plazo de gracia

Vencido el plazo para abonar la anualidad correspondiente, el interesado cuenta con un plazo de gracia de 180 días corridos para abonar la anualidad que corresponda con el 30% de recargo.

Para el caso de las primeras anualidades a abonar, el plazo de 180 días comienza a computarse a partir de la última fecha aniversario con posterioridad a la fecha de notificación.

Para el caso de las sucesivas anualidades, el plazo de gracia comienza a computarse a partir del último día hábil contados a partir de la fecha aniversario que corresponda.

Ejemplo

Fecha de presentación de A: 7-9-91

Fecha de concesión de A: 15-12-97

Fecha de notificación de A: 5-2-98

La primera anualidad exigible será la 1° por lo que resta del año 97.

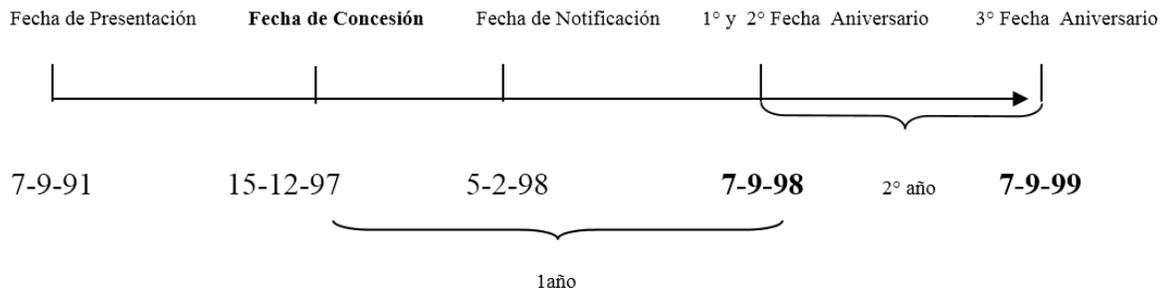
El plazo para el pago de la anualidad 1° vence (primera anualidad exigible): 7-9-98. (siguiente aniversario con posterioridad a la notificación de la concesión) A partir de esta fecha comienza a correr el plazo de gracia de 180 días corridos.

La anualidad 2° vence: 7-9-98. (7-9 día y mes de presentación y año de concesión más uno $97 + 1 = 98$) A partir de esta fecha comienza a correr el plazo de gracia de 180 días.

La anualidad 3° vence: 7-9-99. (7-9 día y mes de presentación y año de concesión mas uno $97 + 2 = 99$) A partir de esta fecha comienza a correr el plazo de gracia de 180 días.

La anualidad 4° vence: 7-9-00. A partir de esta fecha comienza a correr el plazo de gracia de 180 días.

Gráfico



Como consecuencia del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “DR. KARL THOMAE GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG y otro c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ DENEGATORIA DE PATENTE” del 13 de febrero de 2001, la Administración Nacional de Patentes ha hecho lugar a las peticiones de los titulares que hubieran solicitado la extensión del plazo de vigencia de sus respectivas patentes vigentes al 1° de enero de 2000 que hubieren sido concedidas por 15 años según la Ley N° 111. En este marco se han estipulado nuevos vencimientos que irán operando hasta que dichas patentes arriben al nuevo plazo de 20 años a partir de la presentación de la solicitud.

El plazo de pago para la tasa anual correspondiente a las nuevas anualidades que se adicionen por el nuevo plazo otorgado, vencerá en consecuencia el día y mes de presentación.

4.4.1 b) Régimen uniforme aplicable a:

- a) patentes independientes presentadas a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad;
- b) patentes divisionales de primeras solicitudes (“madres”) presentadas en vigencia de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad;
- c) Certificados de Modelos de Utilidad;
- d) patentes presentadas durante la vigencia de la Ley 111 y concedidas conforme lo previsto por el art. 100 de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.

El pago de la tasa anual de mantenimiento comenzará a regir a partir de la concesión y desde la tercera anualidad. Las mismas se designarán numéricamente a partir de la presentación de la solicitud, desde la número uno.

Las patentes sometidas a este régimen, no le es exigible el pago de la primera y segunda anualidad sino que dicha exigencia nace a partir de la tercera anualidad.

Primeras anualidades exigibles:

La fecha a tener a cuenta para el cómputo del momento a partir del cual se debe abonar la primera anualidad exigible, será la fecha de notificación de la concesión.

Al momento de la concesión, será exigible el pago de anualidades desde la anualidad tercera hasta la anualidad que corresponda al año de la concesión, cuyo pago vencerá en la primera fecha aniversario de la solicitud que recaiga con posterioridad a la fecha de notificación de la concesión conjuntamente con la anualidad que venza ese año.

Ejemplo:

Fecha de presentación de A: 15-11-96.

Fecha de concesión de A: 2-1-01.

Fecha de notificación de A: 18-11-01.

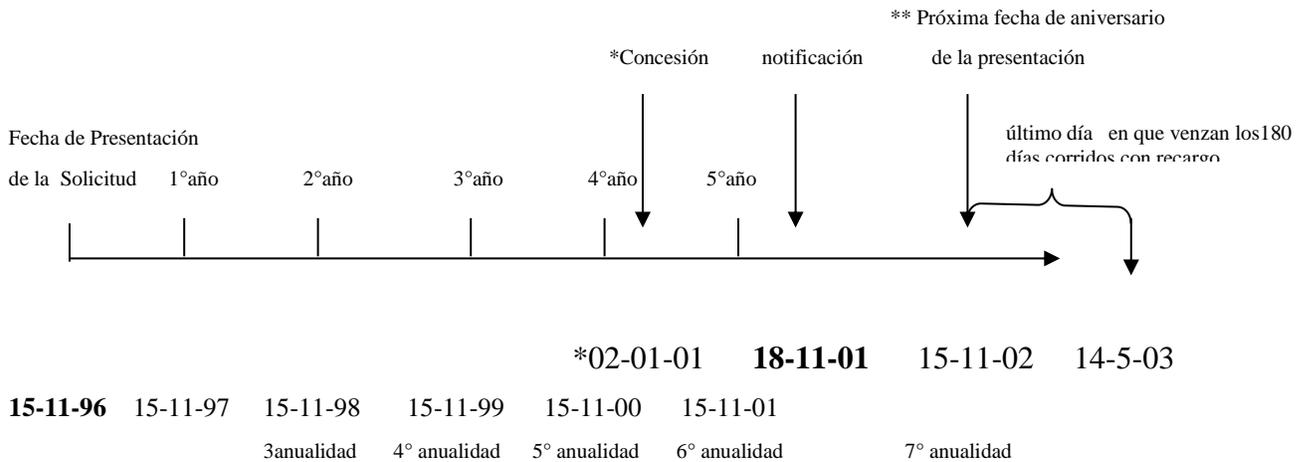
Las anualidades exigibles al momento de la concesión son las número 3, 4, 5 y 6.

El plazo para abonar las anualidades exigibles fenece para el aniversario de presentación del 2002. (conjuntamente con la anualidad exigible de ese año)

Si la patente tomada como ejemplo fuera divisional de otra presentada el 30-11-95, las anualidades exigibles al momento de la concesión serán las número 3, 4, 5, 6 y 7, ya que se toma la fecha de presentación de la solicitud madre.

Si fuese una patente otorgada en virtud de lo previsto en el art. 100 de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y presentada el 14-8-95, las anualidades exigibles serán la 3, 4, 5, 6 y 7.

Gráfico



* Al momento de la concesión se le va a exigir que abone las anualidades 3°, 4°, 5°, 6.

**Al tener como plazo hasta la próxima fecha aniversario, vence conjuntamente con la próxima anualidad.

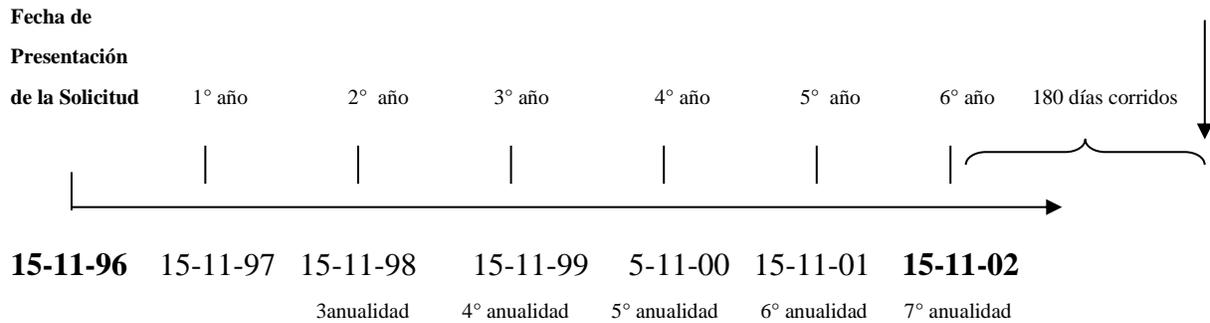
Sucesivas anualidades:

Ahora bien, para el cómputo del plazo de pago de las sucesivas tasas anuales de mantenimiento, la fecha a tener en cuenta será el aniversario de la fecha de presentación de la solicitud.

Este plazo fenece para cada aniversario de presentación de la solicitud.

Ejemplo: Retomando los casos anteriores, se puede abonar la tasa anual de mantenimiento número 7 hasta la fecha aniversario correspondiente al año 2002.

Gráfico



** Vencimiento del plazo para abonar la 7° anualidad con recargo.

Plazo de gracia

Una vez vencido el plazo para abonar la anualidad correspondiente, el titular tendrá un plazo de gracia de 180 días corridos para realizarlo con el 30% de recargo.

4.4.2 Patentes Adicionales:

Las patentes de adición tienen fecha de presentación propia pero se otorgan por el tiempo de vigencia que le reste a la patente de invención de la cual depende. En el caso de pluralidad, se tendrá en cuenta la que venza más tarde.

Las patentes adicionales tienen la misma fecha aniversario y abonan la misma anualidad (número y monto) de la independiente a la cual están ligadas.

Patentes adicionales de solicitudes presentadas durante la vigencia de la Ley N° 111

Aquellas solicitudes adicionales de madres presentadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, deberán abonar las anualidades correspondientes a la patente de la cual dependen.

Ejemplo:

Patente independiente presentada bajo la vigencia de la ley 111: (A)

Fecha de concesión de A: 30-11-98

Patente dependiente de A presentada bajo la vigencia de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad: (B)

Fecha de presentación de B: 10-11-97.

Fecha de concesión de B: 12-9-00

Anualidad en curso de A a la fecha de concesión de B: 3° anualidad

Al momento de la concesión de B, está deberá abonar la 3° anualidad.

4.4.3 Patentes Divisionales:

La fecha efectiva de presentación de las patentes divisionales es la fecha en la cual se presentó la solicitud inicial.

Ejemplo:

Solicitud inicial: (A)

Solicitud divisional: (B)

Fecha de presentación de A: 20-9-93.

Presentación de B: 10-11-97.

Fecha de efectiva de presentación de B: 20-9-93.

Patentes divisionales de solicitudes presentadas durante la vigencia de la Ley N° 111

Aquellas solicitudes divisionales de madres presentadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad se otorgan por el término de quince años desde la fecha de concesión.

Tanto la patente madre como la divisional comenzarán a pagar a partir de la anualidad número 1 desde la concesión.

Ejemplo:

Fecha de presentación de A: 20-9-93.

Presentación de B divisional: 10-11-97.

Fecha efectiva de presentación de B: 20-9-93.

Fecha de concesión de A: 10-11-98.

Fecha de concesión de B: 10-12-00.

Plazo de vigencia de B: 15 años contados a partir del 10-12-00.

Plazo de vigencia de A: 15 años contados desde el 10-11-98.

A y B vencerán en momentos diferentes.

Patentes divisionales de solicitudes presentadas durante la vigencia de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad

Aquellas solicitudes divisionales de madres presentadas a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, se conceden por veinte años contados a partir de la fecha de presentación de la madre.

Ejemplo:

Fecha de presentación de A: 15-9-98.

Presentación de B: 30-10-99.

Fecha efectiva de presentación de B: 15-9-98.

Fecha de concesión de A: 15-8-00.

Fecha de concesión de B: 21-8-01

Plazo de vigencia de A: 20 años contados a partir del 15-9-98

Plazo de vigencia de B: 20 años contados a partir del 15-9-98

A y B vencerán juntas.

4.5. Monto de las tasas anuales de mantenimiento.

Anexo III Decreto. 260/96, modificado por el Decreto N° 878/06 y por las Resoluciones N° 1/2011 y 482/2012 del Ministerio de Industria

El costo de las tasas anuales de mantenimiento resulta diferenciado según corresponda a:

a) una patente de invención o a un Certificado de Modelo de Utilidad.

Los aranceles correspondientes a Certificados de Modelo de Utilidad serán el 50% de los que se aplique a patentes de invención.

b) el titular (de la patente o del Certificado) sea: una persona física, una institución sin finalidad económica, una empresa reconocida como P.Y.M.E. o una persona jurídica que no encuadre dentro de las anteriormente mencionadas.

Las personas físicas, las P.Y.M.E.S e instituciones con finalidad no económica pagan el 40% de los aranceles correspondientes.

Aquellas empresas que invoquen su calidad de PYME en virtud de la Res. 24/01 modificada por la Res. 22/01 del Ministerio de Economía (o sustituta), deben acompañar una declaración jurada manifestando cumplir con los requisitos exigidos en la citada Resolución. Esta declaración debe ser suscripta por un Contador Público Nacional y certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas correspondiente.

4.6 Mora en el cumplimiento de la obligación. Efectos. Operatividad

La mora en el pago de las tasas anuales de mantenimiento se produce automáticamente al vencimiento del plazo fijado para el pago de las mismas. No es necesaria la interpelación para que la mora tenga lugar ya que ésta opera de pleno derecho.

La mora capaz de ocasionar la caducidad de la patente o del Certificado de Modelo de Utilidad, puede referirse a la totalidad de las tasas anuales o a una parte de ellas. El pago parcial implica que no se ha cubierto el pago de la tasa en cuestión.

Al producirse la mora, el titular de la patente o el interesado tiene un único plazo de gracia de 180 días para abonar las anualidades respecto de las cuales existe mora. Iniciado el mencionado plazo se deben abonar las tasas vencidas con sus respectivos recargos.

Si el interesado no efectuó el pago por razones de fuerza mayor, podrá evitar la caducidad. Se consideran causales de fuerza mayor las legalmente reconocidas.

La falta de recursos económicos, los problemas informáticos, los errores de derecho, etc. no constituyen por sí solos circunstancias justificativas.

La resolución o disposición que deje sin efecto la caducidad tendrá efectos retroactivos a la fecha en el cual expiró el período de gracia concedido por el artículo 62 inc.c) Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.

4.7. Error en el pago

Los pagos de anualidades efectuados revisten carácter de declaración jurada. Por este motivo lo abonado se presume correcto. La Administración Nacional de Patentes no verifica la veracidad de lo declarado al momento que el pago es efectuado.

De cometer el interesado un error en el número de patente o Certificado de Modelo de Utilidad y siendo que el cambio de imputación de una patente a otra podría afectar derechos de terceros, la Administración Nacional de Patentes no permite el cambio de imputación.

Se considerará cancelado el pago de la anualidad cuando éste sea íntegro (capital o capital más el recargo correspondiente)

Capítulo VII Provisiones varias

1. Procedimiento para la inspección de solicitudes por terceras partes

Una vez que la solicitud fue publicada, los terceros pueden tener acceso a ella.

Los terceros que deseen consultar un expediente publicado, o soliciten fotocopias del mismo, lo deben manifestar por escrito.

2. Emisión de certificados de prioridad

Previo pago del arancel correspondiente por parte del solicitante, la oficina de patentes emitirá certificados de prioridad sobre el primer depósito presentado en la República Argentina.

El contenido de estos certificados estará compuesto por todos aquellos documentos que se hayan presentado hasta la fecha definitiva de presentación (cumplimiento del art. 18 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad).

3. Traducción de documentación presentada en idioma extranjero

El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial tiene la facultad para requerir la traducción de cualquier certificado presentado en idioma extranjero, y para requerir la certificación que la traducción entregada se corresponda con el texto original. Es obligatorio acompañar traducción por traductor público matriculado cuando se realiza la presentación de la solicitud en idioma extranjero (Ver A, II, 6).

Asimismo, se debe adjuntar una copia simple de trabajo

4. Firma de los documentos

Todos los documentos adjuntados con posterioridad a la presentación de la solicitud de patente deben ser firmados por la persona responsable. Sólo el solicitante o su representante pueden actuar en el trámite de la patente ante la Administración Nacional de Patentes. Por consiguiente, los documentos presentados con posterioridad a la presentación de la solicitud de patente deben ser firmados sólo por estas personas.

Los documentos de prioridad o su traducción deben ir acompañados con un escrito o por lo menos debe afectarse una nota en el propio documento dirigida a la Administración Nacional de Patentes, debidamente firmada por el titular de la solicitud o su representante.

La firma del titular de la solicitud o su representante confirma la actuación de un acto de procedimiento escrito y ayuda a clarificar el estado de los procedimientos. Muestra si el acto de procedimiento se ha realizado válidamente.

Si se omite la firma en un documento, la Administración Nacional de Patentes debe invitar a la parte involucrada para firmar dentro de un límite de tiempo fijo. Esto también se aplica si el documento lleva la firma de una persona no autorizada, deficiencia que se considera como equivalente a la omisión de la firma del titular o su representante. Si se firma a su debido

tiempo, el documento retendrá su fecha original de recibo; de otro modo se considerará como no presentado.

Además de los documentos indicados ut-supra, ciertos documentos que forman parte de la solicitud deben firmarse. En el caso de solicitudes presentadas junto con un soporte magnético, la declaración de conformidad (declarando que el contenido del soporte magnético es idéntico a la impresión en papel presentada) tiene que ser firmada también.

Con excepción de la designación de un representante, los documentos pueden firmarse por un representante designado por el solicitante.

No se aceptarán iniciales u otras formas abreviadas como firma. Cuando la parte involucrada es una persona jurídica, un documento puede firmarse en general por cualquier persona que está autorizada a firmar en nombre de esa persona jurídica. La autorización de una persona que firma en nombre de una persona jurídica debe estar acreditada.

5. Transferencias. Cambios de Rubro

Las patentes y modelos de utilidad serán transmisibles en forma total o parcial en los términos y las formalidades que establece la legislación.

Las transferencias de patentes de invención y modelos de utilidad se realizan sobre patentes concedidas o certificados de modelos de utilidad y/o patentes o modelos de utilidad que se encuentran en trámite.

En lo que respecta a las patentes concedidas o a los certificados de modelos de utilidad lo que se transmite es la titularidad sobre los mismos durante el período de vigencia que es de 20 años desde la presentación de la solicitud de patentes y de 10 años desde la presentación de solicitud de modelo de utilidad.

1. La solicitud de transferencia y/o cambio de rubro se formalizará por medio de los formularios aprobados por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.
2. Todas las manifestaciones contenidas en los formularios tendrán carácter de declaración jurada, asumiendo los firmantes toda responsabilidad por falsedad u omisión.
3. No se dará curso a ninguna solicitud de transferencia y/o cambio de rubro sin la constancia del pago de los aranceles que correspondan en conformidad a lo establecido en el Decreto 260/96, sus modificatorios y complementarios, salvo que la exención hubiese sido dispuesta por otras leyes.
4. A los efectos de las transferencias, la titularidad de los derechos frente a terceros adquirentes sólo podrá ser acreditada válidamente, mediante certificación actual emitida por la Administración Nacional de Patentes.
5. No se admitirá la transmisión de derechos a favor de entes a los que las leyes no reconozcan una personalidad jurídica plena, tales como las sucesiones, la sociedad conyugal, las sociedades de hecho, las sociedades irregularmente constituidas y las sociedades en formación, entre otros.
6. En las transmisiones operadas mediante contratos de fideicomiso, la toma de razón se efectuará a nombre del propietario fiduciario, con expresa indicación que lo es en representación del fideicomiso.

7. En las solicitudes de inscripción de transferencias por actos entre vivos deberá mencionarse el acto jurídico que la motiva y, de tratarse de una cesión a título oneroso, el precio. A tales efectos, no se admitirán las fórmulas genéricas que no permitan apreciar el valor económico de la operación. En caso que no se consigne precio alguno en el instrumento de cesión, el acto se presumirá gratuito. En el supuesto de operaciones multinacionales o globales; que no contemplen un monto concreto para la transmisión de los derechos existentes en el país y/o cuando la legislación del lugar de celebración del acto no exigiera la declaración del precio, se requerirá la estimación del valor económico asignado a los registros nacionales o, en su defecto, la manifestación expresa de la imposibilidad de su determinación.

8. La inscripción de transferencias derivadas de sucesiones por causa de muerte, de remates y/o adjudicaciones directas judiciales deberán acreditarse mediante oficio judicial que ordene la inscripción de la transferencia, o mediante la escritura pública de partición y/o adjudicación de bienes. En caso de efectuarse mediante oficio se deberá presentar el mismo en el Sector respectivo de la Dirección de Asuntos Legales, adjuntando posteriormente, una copia con el número asignado por dicha área, al respectivo formulario de solicitud de registro de la transferencia. En el texto del oficio deberán constar los datos de los herederos o adjudicatarios, sus partes indivisas y la indicación del autorizado a suscribir los formularios respectivos.

9. La documentación que acredite la transferencia de derechos, deberá reunir los siguientes recaudos:

9.1. Cuando el acto jurídico se hubiere formalizado mediante instrumento público se acompañará el respectivo testimonio en original o copia certificada, debidamente legalizado si hubiese sido otorgado en distinta jurisdicción.

9.2. Cuando el acto hubiese sido formalizado por instrumento privado, las firmas del o los transmitentes, deberán hallarse autenticadas por escribano público o autoridad judicial, con las legalizaciones que correspondieren. Igual requisito corresponderá cuando el acto se hubiere instrumentado directamente sobre los formularios que se mencionan en el Artículo 1º, debiendo presentarse un formulario por cada derecho objeto de transmisión. Asimismo en este último caso, cuando se trate de múltiples adquirentes la firma del transmitente deberá constar certificada en cada uno de los formularios anexos, por los cuales se instrumente la adquisición parcial de cada cesionario.

9.3. Cuando los firmantes del instrumento de cesión actuasen por un derecho que no fuese el propio, deberán acreditar, por medio de certificación notarial o judicial, la representación que invoquen y que se encuentran debidamente facultados para la realización del acto. El escribano o funcionario público interviniente deberá consignar en el texto del instrumento o en la certificación de firmas, que se han acreditado ante él las facultades suficientes, detallando los instrumentos que se le hubieren exhibido al efecto. Sin embargo, la ausencia de mención expresa relativa a la constatación de las facultades para su celebración, no obstará al registro de la transferencia, cuando dichas facultades puedan ser apreciadas a partir del cargo del firmante y/o del instrumento de poder presentado al efecto.

9.4. Cuando el acto se hubiese celebrado en el extranjero su forma y requisitos se regirán por las leyes del país en el que se hubiera otorgado, pero el documento en el que se instrumente deberá contener la certificación de las firmas, carácter y facultades de los intervinientes, así como las legalizaciones pertinentes, salvo que tratados internacionales o

convenios bilaterales o de integración liberen tal requisito. En estos casos deberá incluirse además, una manifestación expresa relativa a la validez del acto, de conformidad con las leyes del país de celebración, las que deberán ser individualizadas.

9.5. Cuando los instrumentos se hallaren redactados en idioma extranjero, se deberá acompañar su traducción íntegra, en los términos y con las formalidades previstas por el artículo 28 del Decreto 1759/72 (T.O. 1991); 6 y 1, inciso d) de la Ley 20.305.

9.6. La documentación probatoria complementaria podrá presentarse en copia simple siempre que el solicitante declare bajo juramento su autenticidad y vigencia, asumiendo la responsabilidad frente al Organismo y terceros por toda falsedad, inexactitud u omisión.

9.7. En los casos de transmisiones derivadas de fusiones o absorciones de empresas, se presumirán incluidos todos los bienes de la fusionada, que se indican en los respectivos formularios, salvo expresa indicación en contrario en el instrumento.

9.8. En caso de pluralidad de adquirentes, ya sean personas físicas o jurídicas, la falta de identificación de los porcentajes de participación para adquirir por cada uno de ellos, hará presumir que la misma se efectúa en partes iguales.

10. La falta, defecto u omisión de los datos exigidos por el formulario de solicitud de registro, así como toda observación que pudiera merecer la presentación, dará lugar a una única vista por el plazo de DIEZ (10) días, bajo apercibimiento de rechazo de la solicitud de registro de transferencia, sin perjuicio de su posible presentación posterior, con el pago de nuevos aranceles, subsanadas las circunstancias que dieron origen a la observación. Dicho plazo de vista se entenderá prorrogado en forma automática por TRES (3) períodos iguales y consecutivos. La utilización de las sucesivas prórrogas generará la obligación de abonar el arancel correspondiente, conforme lo previsto en el Anexo III del Decreto N° 260/96, actualizado por Resoluciones del Ministerio de Industria N° 01/2011 y 482/2012 al momento de la contestación de la vista y sin perjuicio del pago del arancel previsto para la contestación de vistas.

11. La toma de razón de las solicitudes de registro de transferencias, se hará constar en los respectivos formularios, dejándose constancia de la misma en el título o nuevo testimonio si el solicitante así lo hubiera petitionado, aportándolos en tiempo. Cuando la transferencia se refiera a registros concedidos, será publicada en los boletines de marcas y patentes según corresponda.

12. Si en la oportunidad de la presentación de la solicitud de registro de transferencia, el derecho que constituya su objeto no se encontrara vigente, no se tomará razón de la misma.

13. Las partes podrán autorizar a un tercero, en el mismo cuerpo del documento, a correr con el trámite de inscripción, facultándolo a suscribir los formularios, contestar vistas, acompañar y retirar documentación, y todo otro mero trámite tendiente a la conclusión del procedimiento.

14. En toda solicitud de transferencia, no obstante la declaración del apoderado manifestando “que solo toma intervención en la transferencia y no en el trámite de la solicitud”, quedará obligado a continuar en la gestión de la solicitud de patente o modelo de utilidad en cuestión hasta tanto el nuevo titular no designe a otro en su lugar, y se notificarán en el domicilio legal constituido en oportunidad de solicitar la transferencia todas las vistas y comunicaciones emitidas por la Administración Nacional de Patentes.

15. La ausencia de calificación de la transmisión operada por parte del solicitante como transferencia o cambio de rubro, será suplida por la Administración, no afectando la tramitación de la solicitud. El criterio adoptado en estos casos no podrá ser objeto de recurso. Ver art. 94 del reglamento

Capítulo VIII Recursos administrativos

1. Ley Nacional de Procedimientos Administrativos

Todos los actos administrativos definitivos dictados por la Administración Nacional de Patentes, serán pasibles de los recursos previstos en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, en adelante LNPA, y su Decreto Reglamentario N° 1759/72 - t.o. 1991- (Reglamento Ley Nacional de Procedimientos Administrativos), estos son:

- Recurso de reconsideración (art. 84 y concordantes del Reglamento Ley Nacional de Procedimientos Administrativos), el cual deberá interponerse dentro de los DIEZ (10) días hábiles de notificado el acto ante el mismo órgano que lo dictó;
- Recurso jerárquico (art. 89 del mismo cuerpo legal), el que se deberá ser deducido ante la autoridad que dictó el acto impugnado dentro de los QUINCE (15) días hábiles de notificado;
- Recurso de alzada (art. 94), el que se deberá plantear ante la autoridad que dictó el acto impugnado dentro de los QUINCE (15) días hábiles de notificado.

Si el recurso es interpuesto sobre la base de la LNPA, la Asesoría Legal de la Administración Nacional de Patentes emite el dictamen correspondiente. Para el caso que el Comisario haga lugar al mismo, emite la pertinente disposición, notificando al recurrente. En el supuesto de ser rechazado el recurso, previa notificación al interesado, el expediente es remitido a la Dirección de Asuntos Legales, dando lugar al recurso jerárquico en subsidio, a efectos que dictamine.

Es obligatoria la intervención de un Agente de la Propiedad Industrial o la de un abogado para interponer un recurso administrativo. Los solicitantes que no cuenten con los medios económicos para ser patrocinados deberán solicitar al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial la designación de un Agente de la Propiedad Industrial el cual actuará en forma gratuita de acuerdo a lo establecido por el Reglamento para el ejercicio de la profesión de Agente de la Propiedad Industrial artículo 5 inc. f) aprobado por la Resolución P-101 . Quienes soliciten el beneficio mencionado deberán presentar un certificado de pobreza emitido por autoridad judicial, debidamente legalizado.

2. Planteo del recurso previsto por el art. 72 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad

El art. 72 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad contempla un recurso adicional a los establecidos por la LNPA.

El mencionado recurso procede contra la resolución del Comisario de Patentes que deniegue la concesión de una solicitud de patente de invención o MU.

El plazo para interponerlo es de TREINTA (30) días hábiles, contados a partir de la notificación de la resolución respectiva y debe ser presentado por escrito ante el Presidente del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial acompañado del arancel correspondiente.

Una vez ingresado el escrito en la Administración Nacional de Patentes mediante el cual se interponga dicho recurso, la Asesoría legal de la Administración Nacional de Patentes verificará si el mismo ha sido interpuesto en legal tiempo y forma. Si el quejoso no abonó el arancel establecido o el escrito carece de la firma de un Agente de la Propiedad Industrial o abogado, se intimará al titular para que dé cumplimiento con dichos requisitos bajo apercibimiento de rechazar *in limine* el recurso.

Cumplido lo anterior, el expediente se remitirá a la Dirección de Asuntos Legales, para su conocimiento e intervención y, luego de producido el dictamen legal pertinente se elevará a la Presidencia del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial quien resolverá en definitiva.

Parte B Directrices para la búsqueda de antecedentes

Capítulo I Introducción

Esta parte de las Directrices se elaboró para la búsqueda de antecedentes de solicitudes de patentes presentadas en la Administración Nacional de Patentes.

Capítulo II comentarios generales

El objetivo de la búsqueda es encontrar el estado del arte o arte previo que sea relevante con el propósito de determinar si la invención que la solicitud reivindica es nueva y tiene actividad inventiva (art. 4 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad).

- Art. 27 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad
- Art. 27 Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad

La búsqueda se realiza esencialmente en una colección de documentos accesibles sistemáticamente según el *objeto propuesto* en la solicitud. Éstos son principalmente *documentos de patentes* de varios países, *complementado con artículos de revistas* y cualquier otra literatura distinta de las patentes, obtenidos de los archivos del examinador o de bancos de datos apropiados.

El informe de búsqueda que contiene los resultados de la búsqueda, forma parte del examen de fondo, y deberá identificar en particular los documentos que constituyen el arte previo relevante.

Capítulo III Características de la búsqueda

1. Alcance de la búsqueda

1.1 La búsqueda de antecedentes debe ser esencialmente de alta calidad y completa. No obstante, debe comprenderse que en una búsqueda de este tipo, no siempre puede obtenerse 100% de efectividad, debido a factores como las imperfecciones inevitables de cualquier sistema de clasificación y su implementación, no pudiendo dicha efectividad justificarse económicamente si el costo debe ser mantenido dentro de límites razonables. En consecuencia, el examinador debe organizar su esfuerzo y utilizar su tiempo de modo de reducir a un mínimo la posibilidad de fracaso en encontrar documentos del arte previo relevantes, tales como documentos que anticipen completamente el objeto de cualquier reivindicación.

1.2 Esto significa que el examinador debe, en principio, consultar todos los documentos en las unidades de la clasificación pertinentes de los archivos de búsqueda, independientemente de su idioma o antigüedad, o del tipo de documento. No obstante, el examinador debe, por razones de economía, ejercitar su juicio, basado en su conocimiento de la tecnología en cuestión y de la documentación involucrada, para omitir secciones de la documentación en que la probabilidad de hallazgo de cualquier documento pertinente a la búsqueda sea despreciable, por ejemplo, documentos que caen dentro de un periodo que precede al momento en que la tecnología en cuestión empezó a desarrollarse. De igual modo, el examinador debe consultar a un solo documento de una familia de patentes, a menos que tenga buenas razones para suponer que, en algún caso particular, haya diferencias sustanciales en el contenido de documentos diferentes de la misma familia.

1.3 La búsqueda se lleva a cabo sobre la base de los archivos de búsqueda que pueden contener material relevante para la invención. Debe cubrir primero todos los campos técnicos directamente pertinentes, y puede entonces extenderse a campos análogos, pero la necesidad de esto debe ser juzgada por el examinador en cada caso individual, teniendo en cuenta el resultado de la búsqueda en los campos iniciales.

1.4 La pregunta de qué campos dentro del arte previo pueden, en un caso dado, ser considerados como análogos, tiene que ser considerada a la luz de lo que parece ser la contribución técnica esencial de la invención y no sólo las funciones específicas indicadas expresamente en la solicitud.

1.5 La decisión de extender la búsqueda a campos no mencionados en la solicitud debe quedar a juicio del examinador, el que no debe ponerse en el lugar del inventor y debe intentar imaginar todos los tipos de aplicaciones posibles de la invención. El principio a tener en cuenta para determinar la extensión de la búsqueda a campos análogos debe ser la probabilidad que una objeción razonable por falta de actividad inventiva pudiera establecerse sobre la base de lo que probablemente sea encontrado por la búsqueda en estos campos.

1.6 Cuando lo considere el examinador podrá hacer uso de los documentos de búsquedas emitidos por oficinas extranjeras que cuenten con amplios fondos documentales.

Asimismo, dicha documentación también podrá ser presentada a criterio del titular de la solicitud, para ser tenida en cuenta por el examinador al momento de realizar el examen de fondo, o bien, requerida por el examinador conforme al art. 27 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.

En todo momento el examinador deberá completar la búsqueda con los antecedentes que puedan surgir del fondo documental nacional que comprende la documentación indicada en el art. 27 II a) Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad. El conjunto de documentos que resulten de la búsqueda de antecedentes serán calificados con el correspondiente grado de relevancia y citados por el examinador en el examen de fondo correspondiente.

2. El objeto de la búsqueda

2.1 La búsqueda debe hacerse sobre la base de *la invención definida por las reivindicaciones*, tal como se las interpreta considerando la descripción y dibujos (si los hubiera), desde el momento en que las mismas determinan el alcance de la protección que será conferida por la patente al ser concedida (art. 11 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad).

2.2 La búsqueda debe por un lado, no estar restringida a la redacción literal de las reivindicaciones, pero por otro lado, no debe ampliarse de modo de incluir todo lo que podría ser derivado por una persona experimentada en el arte de una consideración de la descripción y dibujos. El objetivo de la búsqueda es encontrar documentos pertenecientes al arte previo a los efectos de evaluar la novedad y la actividad inventiva. La búsqueda debe dirigirse a lo que aparenta ser las características esenciales de la invención. Está claro que la naturaleza de una invención puede cambiar a medida que la búsqueda avanza, y por consiguiente a menudo el problema técnico objetivo que subyace a la invención también puede cambiar.

2.3 Como consecuencia de lo expuesto, *la búsqueda debe incluir todo objeto que generalmente se reconoce como equivalente al objeto reivindicado en la invención para todas o algunas de sus características*, aunque la invención, tal como se la describe en la solicitud sea diferente. Por ejemplo, si la reivindicación especifica una abrazadera de cañería que tiene una cierta construcción, la búsqueda debe abarcar la cañería y abrazaderas similares que probablemente tengan la construcción especificada. Igualmente, si la reivindicación se dirige a un artículo que consiste en varias partes que son definidas por su función y/o estructura, y la reivindicación estipula que ciertas partes se sueldan juntas, la búsqueda también debe abarcar métodos equivalentes de conexión como pegado o remachado, a menos que esté claro que el soldado posee las ventajas particulares requeridas por la invención.

2.4 La búsqueda se efectúa sobre las reivindicaciones tal como se presentaron originalmente, o sobre el último pliego reivindicatorio presentado ya sea, como una presentación voluntaria dentro del plazo de 90 días establecido por el art. 19 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, o como consecuencia del examen preliminar, siempre que cumpla con los requerimientos del art. 19 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.

2.5 En principio, y en cuanto sea posible y razonable, la búsqueda debe cubrir al objeto propuesto en las reivindicaciones o al que podría esperarse razonablemente que sea propuesto después de haber sido enmendadas. Por ejemplo, cuando una solicitud que se refiere a un circuito eléctrico contiene sólo una o más reivindicaciones dirigidas a la función y modo de

funcionamiento, y la descripción y dibujos incluyen un ejemplo con un detallado circuito de transistores no trivial, la búsqueda debe incluir este circuito.

2.6 No se necesita un esfuerzo de búsqueda especial para reivindicaciones amplias o especulativas, más allá de lo que está soportado en la descripción de la solicitud, y que es apoyado por la descripción (art. 22 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad). Por ejemplo, si en una solicitud que describe una central telefónica automática en detalle y las reivindicaciones se dirigen a un centro de conmutación automática de comunicaciones, la búsqueda no debe ser extendida a centrales de telégrafo automáticas, centros de conmutación de datos, etc., solo debido a la redacción amplia de la reivindicación, a menos que sea probable que tal búsqueda extendida pueda producir un documento en base al cual una objeción razonable por falta de novedad o actividad inventiva pudiese establecerse. Igualmente, si una reivindicación se dirige a un proceso para fabricar un "elemento de impedancia" pero la descripción y dibujos sólo se refieren a la fabricación de un elemento de resistencia, y no da ninguna indicación acerca de cómo otros tipos de elemento de impedancia pudieran ser fabricados por el proceso de la invención, normalmente no se justificaría extender la búsqueda a por ejemplo, fabricación de condensadores. Si la reivindicación principal se refiere al tratamiento químico de un substrato, considerando que surge de la descripción o de todos los ejemplos que el problema a ser resuelto es solamente dependiente del tratamiento de cuero natural, está claro que la búsqueda no debe extenderse a los campos de plásticos, tejidos o vidrio. De igual modo, si una solicitud se refiere en la descripción y dibujos a una cerradura con un cilindro de seguridad, mientras que las reivindicaciones se refieren a un dispositivo que permite la indexación de la posición angular de un primer elemento con respecto a otros dos elementos giratorios, entonces la búsqueda debe limitarse a las cerraduras. En casos donde la falta de divulgación, claridad o soporte en la descripción haga imposible una búsqueda significativa sobre el alcance total de las reivindicaciones, se deberá objetar de acuerdo a lo establecido por el art. 22 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.

2.7 La búsqueda llevada a cabo en los archivos correspondientes a los códigos de la Clasificación Internacional de Patentes (C.I.P.) para la reivindicación principal debe incluir todas las reivindicaciones dependientes. Las reivindicaciones dependientes deben interpretarse como limitando todas las características de la(s) reivindicación(es) de la que ellas dependen.

2.8 Sin embargo, cuando la patentabilidad de la reivindicación principal se cuestiona, puede ser necesario para evaluar la novedad y la actividad inventiva de una reivindicación dependiente, establecer si las características de la reivindicación dependiente como tal son novedosas, buscando en una o más unidades de clasificación adicionales. Ninguna búsqueda especial debe hacerse para características que son triviales o generalmente conocidas en el arte; sin embargo, si una característica generalmente conocida puede encontrarse rápidamente en un manual u otro documento, debe citarse. Cuando la reivindicación dependiente agrega una característica adicional (en lugar de proporcionar más detalle de un elemento que ya figura en la reivindicación principal), la reivindicación dependiente será considerada en combinación con las características de la reivindicación principal y debe tratarse en consecuencia.

2.9 Para reivindicaciones caracterizadas por una combinación de elementos (ej. A, B y C) la búsqueda debe dirigirse hacia la combinación; sin embargo, cuando se busca en los códigos

de la clasificación internacional para este propósito (sección, clase, subclase, grupo, etc.), sub-combinaciones, incluso para los elementos a escala individual (ej. AB, CA, BC y también A, B y C separadamente) debe buscarse al mismo tiempo en esas unidades. Una búsqueda en unidades de clasificación adicionales o para sub-combinaciones o para elementos individuales de la combinación, sólo debe realizarse si esto todavía es necesario para establecer la novedad del elemento o para evaluar la actividad inventiva de la combinación.

2.10 También, cuando las reivindicaciones de la solicitud no abarcan sólo una invención, ni un grupo reinventiones vinculadas de modo de formar un único concepto inventivo general, se emitirá un informe de aclaraciones previas indicando tal situación. Una vez dividida la solicitud, se efectuará la búsqueda correspondiente para los objetos reivindicados en las solicitudes divisionales (ver C,II,8)

2.11 En ciertas circunstancias puede ser deseable extender el objeto propuesto de la búsqueda para incluir "los antecedentes tecnológicos" de la invención. Esto incluiría:

- i. el preámbulo de la primera reivindicación, es decir la parte que precede la expresión del tipo "caracterizado por";
- ii. el arte previo que el solicitante describe como conocido en la introducción de la descripción de la solicitud pero no es identificado por citas específicas y
- iii. el antecedente tecnológico general de la invención (a menudo llamado "arte previo").

Capítulo IV Procedimiento de búsqueda y estrategia

1. Procedimiento previo a la búsqueda

1.1 Al estudiar una solicitud para efectuar la búsqueda, el examinador debe determinar el objeto de la invención reivindicada, teniendo en cuenta las guías dadas en Cap III, punto 2. Para este propósito debe hacer un análisis de las reivindicaciones a la luz de la descripción y dibujos. Aunque no necesita estudiar todos los detalles de la descripción y dibujos, debe considerarlos lo suficiente para identificar el problema que subyace a la invención, las consideraciones que llevan a su solución, la totalidad de los medios esenciales a la solución, que particularmente se reflejan en las características técnicas que se encuentran en las reivindicaciones, los resultados y efectos obtenidos.

1.2 Deben examinarse los documentos citados en la solicitud bajo estudio, si ellos se citan como el punto de partida de la invención, o para mostrar el estado del arte, o como soluciones alternativas al problema involucrado, o cuando ellos son necesarios para una correcta comprensión de la solicitud. Sin embargo, cuando tales citas se refieren claramente a detalles que no son directamente relevantes para la invención reivindicada, pueden obviarse. En el caso excepcional que la solicitud cite un documento que no se ha publicado o no es accesible al examinador, y el documento parece esencial para una comprensión correcta de la invención en la medida que una búsqueda significativa y completa no sería posible sin conocimiento del contenido de ese documento, el examinador debe posponer la búsqueda y requerirle al solicitante que proporcione una copia del documento (art. 27 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad). Si no es posible obtener una copia del documento en el tiempo indicado, el examinador intentará llevar a cabo la búsqueda y, si es necesario, indicará en el examen de fondo que la búsqueda necesitó ser restringida o declarar que no fue posible una búsqueda completa.

2. Estrategia de la búsqueda

2.1 Habiendo determinado el objeto de la invención como se indicó en IV, 1.1, puede ser deseable para el examinador preparar un primer borrador de búsqueda definiendo el objeto de búsqueda tan precisamente como sea posible a través de palabras claves, incluyendo sinónimos y equivalencias descriptivas. En muchos casos una o más de las reivindicaciones pueden servir por sí solas para este propósito, pero puede ser necesario tener que ser generalizadas para cubrir todos los aspectos y realizaciones de la invención. En este momento las consideraciones referidas a objetos excluidos de patentabilidad (ver VIII, 1 a 3), y falta de unidad de invención (ver VII, 1.1) deben tenerse presentes.

2.2 Luego el examinador debe seleccionar los códigos de clasificación a ser consultadas para la búsqueda, en todos los campos directamente pertinentes y en campos análogos. La selección de las unidades de la clasificación en campos relacionados debe limitarse a:

Subgrupos más altos que permitan la búsqueda por generalización, en la medida en que esto esté justificado de un punto de vista técnico, y subgrupos paralelos, teniendo presente el hecho que los campos en cuestión se volverán cada vez menos específicos del objeto en cuestión.

2.3 A menudo varias estrategias de búsqueda son posibles. El examinador debe ejercer su juicio basado en su experiencia y conocimiento de los archivos de búsqueda posibles utilizando ya sea códigos de clasificación, palabras claves y su combinación, para seleccionar la estrategia de búsqueda mas apropiada para el caso en estudio, y establecer el orden en que las diversas unidades de la clasificación serán consultadas. Debe dar preferencia a las unidades en que la probabilidad de hallazgo de documentos pertinentes sea más alta. Normalmente se dará preferencia al campo técnico principal de la solicitud, y se empezará con las unidades de la clasificación más cercana al(los) ejemplo(s) específico(s) de la invención reivindicada.

2.4 El examinador debe llevar a cabo la búsqueda dirigiendo su atención principalmente a la evaluación de los requisitos de novedad, pero al mismo tiempo, prestando atención a cualquier documento del arte previo que pueda ser útil para la evaluación de la actividad inventiva. También debe considerar cualquier documento que pueda ser de importancia por otras razones, como solicitudes conflictivas (art.15 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad), o documentos que ponen en duda la validez de cualquier prioridad invocada (ver VI, 3), contribuyendo a una mejor o más correcta interpretación de la invención reivindicada, o que ilustre los antecedentes tecnológicos.

2.5 El examinador debe concentrar sus esfuerzos de búsqueda en los códigos de clasificación internacional en que la probabilidad de hallazgo de los documentos más pertinentes sea más alta, y considerar que para extender la búsqueda a otras áreas menos pertinentes debe tener en cuenta siempre los resultados de la búsqueda ya obtenida.

2.6 El examinador debe evaluar los resultados de su búsqueda continuamente, y si es necesario, reformular los objetos de la búsqueda en consecuencia. La selección de los códigos de la clasificación a ser buscadas, o el orden de búsqueda, también puede requerir alteración durante la búsqueda como consecuencia de resultados intermedios obtenidos. El examinador también debe usar su juicio, teniendo en cuenta los resultados obtenidos, decidiendo en cualquier momento durante o después de la búsqueda sistemática, si debe acercarse a la documentación de búsqueda de manera diferente, por ej. consultando documentos citados en la descripción de documentos producidos por la búsqueda o en una lista de referencias de dichos documentos.

2.7 Si no fue posible detectar ningún documento de naturaleza relevante para evaluar la novedad y la actividad inventiva, el examinador debe citar cualquier documento del "arte previo" mas cercano a la invención (documentos calificados con símbolo A) (ver III, 2.11), que pudo haber notado durante la búsqueda. En general, ningún esfuerzo de búsqueda especial deberá ser hecho para este propósito. Sin embargo, el examinador puede ejercer su discreción en casos especiales. Es posible que se finalice una búsqueda sin haber sido encontrado ningún documento relevante (ver IX, 2.1.3).

Por razones de economía el examinador debe usar su juicio para dar por terminada su búsqueda, cuando la probabilidad de encontrar arte previo relevante se vuelve muy baja en comparación con el esfuerzo necesario para encontrarla. La búsqueda también puede detenerse cuando se han encontrado documentos que demuestran claramente falta de novedad de todo el objeto propuesto en la invención reivindicada y sus realizaciones en la descripción, aparte de características que son de conocimiento general trivial o común en el campo bajo examen, y que no implicarían actividad inventiva. La búsqueda de solicitudes conflictivas en

trámite debe, sin embargo, siempre realizarse en la totalidad del archivo correspondiente a las subclases en las que la solicitud ha sido clasificada.

3. Procedimiento posterior a la búsqueda.

3.1 Después de completar la búsqueda, el examinador debe seleccionar, de los documentos recuperados, aquellos a ser citados en el informe. Éste siempre debe incluir los documentos más relevantes (ver IX, 2.2). Documentos menos pertinentes sólo deben citarse cuando ellos involucran aspectos o detalles de la invención reivindicada no encontrados en los documentos ya seleccionados para la cita.

3.2 Para evitar costos crecientes, el examinador no debe citar más documentos que los necesarios, y por consiguiente cuando hay varios documentos de igual relevancia, normalmente no debe citarse más que uno de ellos en el informe de examen de fondo. En la selección de estos documentos para la cita, el examinador debe prestar atención al idioma, citando preferentemente, dentro de los documentos de una misma familia, aquellos que estén en castellano o en un idioma accesible (ver IX, 2.1.2).

3.3 Cuando como consecuencia de una contestación de vista, el solicitante modifique el objeto sobre el cual requiere protección y el mismo tenga sustento en la memoria, el examinador interviniente podrá en forma excepcional realizar una nueva búsqueda de antecedentes.

Capítulo V Clasificación de las solicitudes de patente

1. Objetivo:

La Clasificación Internacional de Patentes (CIP), establecida por el Arreglo de Estrasburgo de 1971, prevé un sistema jerárquico de símbolos independientes del idioma para clasificar las patentes y los modelos de utilidad de acuerdo a los distintos sectores de la tecnología a los que pertenecen.

La CIP divide a la tecnología en ocho secciones, con unas 70.000 subdivisiones, cada una de las cuales cuenta con un símbolo que consiste en números arábigos y letras del alfabeto latino.

La clasificación debe constituir un instrumento eficaz para la recuperación de los documentos de patentes durante la búsqueda en el “estado de la técnica”.

Para cumplir dicho objetivo, la clasificación, deberá realizarse de tal manera que un mismo objeto técnico sea clasificado y por lo tanto, ubicado en el mismo lugar de la Clasificación.

2. Definiciones y preclasificación

2.1 Definiciones

La clasificación de la solicitud de patente es hecha por el examinador, que debe usar los códigos de la clasificación contenidos en las reglas de la Clasificación Internacional de Patentes para las invenciones tal como son reivindicadas. También puede asignar cualquier símbolo de Clasificación y/o código de indexación a cualquier información adicional (Clasificación no-obligatoria) como se define en la Guía de Clasificación Internacional de Patentes vigente en el momento. Por "preclasificación" se entiende una primera fase de la clasificación, para propósito de los procedimientos internos de la Administración Nacional de Patentes, en donde el objeto reivindicado por la invención se clasifica de manera general por medio de símbolos de clasificación apropiados. Por "clasificación definitiva" se entiende a la asignación de los códigos de la clasificación apropiados que identifican el objeto de la invención reivindicada (o de los objetos de cada una de las invenciones reivindicadas, si hay más de uno), tan precisamente como la clasificación lo permita. Además, pueden colocarse símbolos de clasificación no-obligatoria o de indexación para cualquier información adicional contenida en el documento a ser clasificado, de acuerdo a la Guía de Clasificación Internacional de Patentes. Estos procedimientos se explican más detalladamente abajo.

“Por otra parte el total de la información divulgada en un documento de patente (la descripción, figuras, reivindicaciones) representan una aportación al estado de la técnica. La información de invención está determinada dentro del contexto del estado de la técnica, utilizando las reivindicaciones del documento de patente entendidas a la luz de la descripción y las figuras.

Por “información adicional” se entiende a toda aquella información técnica que no representa en sí misma un aporte al estado de la técnica, pero que puede ser útil a los fines de la búsqueda.

Objetos técnicos de la invención: de acuerdo a la guía de la CIP, las invenciones pueden tener por objeto procedimientos, productos, o aparatos. Estos términos, que usualmente se refieren

a categorías de invenciones deberían ser tomadas en su sentido más amplio, tal como se indica en los siguientes ejemplos:

Ejemplos de procedimientos: polimerización, fermentación, separación, conformación, transporte, tratamiento de textiles, transferencia y transformación de la energía, construcción, preparación de productos alimenticios, medición, tratamiento y transmisión de la información.

Ejemplos de productos: compuestos químicos, composiciones, tejidos, y artículos manufacturados.

Ejemplos de aparatos: instalaciones usadas en procesos químicos o físicos, herramientas, accesorios, máquinas, dispositivos destinados a ejecutar ciertas operaciones.

2.2 Preclasificación

2.2.1 Para que una solicitud pueda asignarse al examinador titular, debe hacerse una preclasificación. El nivel de clasificación en esta fase alcanza a la subclase pertinente de la CIP en la cual pueda clasificarse la invención luego de una lectura rápida de la misma (ej. el título y reivindicación principal o reivindicaciones). Sin embargo, el examinador debe procurar ser preciso en la preclasificación para evitar cualquier etapa posterior de re-clasificación. Sólo excepcionalmente, cuando la subclase sean compartida por varios examinadores, será necesaria completar la pre-clasificación hasta el nivel del grupo principal ("00"). Esta clasificación debe ser indicada en la tapa del expediente por medio de los símbolos de la CIP apropiados.

2.2.2 La preclasificación requerida debe hacerse sobre la base de las reivindicaciones principales. Si esto conduce al examinador a clasificar la invención en más de una subclase, entonces, consignará en primer lugar los símbolos de la clasificación que correspondan al objeto principal de la invención reivindicada.

2.2.3 Cuando sea necesario, el examinador titular asignado durante la pre-clasificación será el responsable de verificar la clasificación del expediente, y de ser necesario correcciones que motiven el cambio del titular, girar el mismo al sector que corresponda.

2.3. Clasificación de objetos técnicos orientados a la aplicación de los mismos.

Los objetos técnicos que tengan una aplicación específica deberán ser clasificados de acuerdo a ésta y no de acuerdo a la naturaleza intrínseca del objeto (seguir la recomendación de la CIP)

3. Clasificación definitiva de la solicitud de patente

3.1 La clasificación de la solicitud de patente es hecha por el examinador titular como se describió anteriormente en V, 2. Preferentemente esto debe hacerse cuando él ha estudiado el contenido de la solicitud para llevar a cabo la publicación de la solicitud en instancias del examen preliminar técnico.

3.2 El examinador debe ante todo identificar y clasificar el objeto de la invención.

3.3 Si esto da como resultado que la clasificación abarque más de una subclase, o más de un grupo principal ("00") dentro de una subclase, entonces todas las clasificaciones deben ser

indicadas. La clasificación de la invención como fue reivindicada debe distinguirse de cualquier clasificación adicional y/o código de indexación. Además, cuando la invención sea clasificada en varias subclases de la CIP, aquella, que en opinión del examinador, la identifica más adecuadamente, debe indicarse primero.

3.4 La clasificación debe determinarse sin tener en cuenta el probable contenido de la solicitud después de cualquier modificación, a partir que esta clasificación debe referirse al contenido de la solicitud tal como es publicada.

Durante la realización del examen de fondo, y como consecuencia de la búsqueda de antecedentes efectuada, el examinador podrá enmendar la clasificación.

4. Clasificación cuando el alcance no está debidamente determinado

Cuando el alcance de la invención no es claro, la clasificación tiene que estar basada en lo que parece ser la invención tal como puede entenderse. Es entonces posible enmendar la clasificación si la falta de claridad desaparece luego de la búsqueda, como se discutió en el punto anterior, V, 3.4.

5. Falta de unidad de invención

Cuando se comunica una objeción de falta de unidad de invención a priori, todas las invenciones deben ser clasificadas desde el momento que todas serán divulgadas en la solicitud publicada. Cada invención reivindicada será clasificada como se indicó en los puntos 3.1 a 4.

Capítulo VI El estado del arte

1. General

Las consideraciones generales referidas al estado del arte, sobre todo con respecto a la determinación de novedad y actividad inventiva, están fijadas en el IV.

2. Estado del arte, divulgación oral previa

Se reconoce la divulgación oral, uso, exhibición, etc., como arte previo, sólo cuando esto es probado por un documento escrito. El examinador, llevando a cabo una búsqueda, sólo debe citar una descripción oral etc. como arte previo, si tiene disponible esa confirmación por escrito o está convencido por otra parte que los hechos pueden demostrarse.

3. Prioridad

Cuando no se haya verificado la validez de una prioridad invocada, puede haber incertidumbre en cuanto a cuál de dos solicitudes es la más temprana. Por consiguiente, la búsqueda para solicitudes conflictivas debe extenderse para cubrir todas las solicitudes presentadas hasta un año después de la fecha de presentación de la solicitud bajo consideración (ver IV, 2.4).

Este procedimiento deberá efectuarse siempre para solicitudes presentadas que no hayan invocado prioridad.

4. Fecha de referencia; presentación y fecha de prioridad

4.1 Cuando una solicitud tiene más de una fecha de prioridad, la fecha más antigua será considerada para este propósito. Al decidir qué documentos seleccionar para citar en el informe de búsqueda, el examinador debe referirse a estas fechas y debe escoger preferentemente cualquier documento publicado antes de la fecha de prioridad. Así por ejemplo, donde hay dos documentos, uno publicado antes de la fecha de prioridad y el otro después de esa fecha pero antes de la fecha de presentación, pero por otra parte igualmente relevante, se debe escoger el primero (ver IV, 3.2). En los casos de invenciones que reivindiquen más de un objeto dentro de un mismo concepto inventivo general, y cada objeto corresponda a una dada prioridad invocada, se considerará a los efectos de la búsqueda, la fecha de la prioridad correspondiente a cada objeto. Asimismo, si un objeto invoca varias prioridades, a los efectos de establecer la fecha efectiva de búsqueda se utilizará la fecha más antigua.

4.2 Es responsabilidad del examinador verificar hasta qué punto la invocación de prioridad es correcta. Ninguna búsqueda especial mas allá de la fecha de presentación de la solicitud debe efectuarse, excepto cuando haya una razón especial para hacerlo, por ej. cuando la prioridad invocada es una "continuación en parte" de una solicitud anterior de la cual ninguna prioridad se invoca; también a veces el país de residencia del solicitante que es diferente del país de la prioridad invocada puede ser una indicación de que no es una primera presentación y justifica una cierta extensión de la búsqueda.

4.3 Si por las razones indicadas antes, se diera por decaído el derecho de prioridad, la búsqueda deberá extenderse, hasta cubrir las solicitudes presentadas hasta después de un año de la fecha de presentación de la solicitud en consideración, por las razones indicadas en el VI, 3.

4.4 La búsqueda normalmente no toma en consideración documentos publicados después de la fecha de presentación de la solicitud. Sin embargo, alguna extensión puede ser necesaria para propósitos específicos, como se ve en VI, 3 y VI, 4.2.

4.5 Otras situaciones pueden ocurrir cuando un documento publicado después de la fecha de presentación es pertinente; ejemplos son un documento posterior que contiene el principio o teoría subyacente a la invención que puede ser útil para un entendimiento mejor de la invención o un documento posterior que muestra que el razonamiento o los hechos subyacentes a la invención son incorrectos. La búsqueda no debe ser extendida para este propósito, pero podrían seleccionarse documentos de esta naturaleza conocidos por el examinador para su cita en el informe (ver IX, 2.2, símbolo T).

5. Contenido de la divulgación del Arte Previo.

5.1 Como regla general, *sólo se selecciona para la cita de documentos aquellos que están presentes en los archivos de búsqueda, o a los que se tiene acceso de alguna u otra manera*; de modo que no quede duda sobre el contenido de los documentos citados, siendo que el examinador generalmente ha inspeccionado físicamente cada documento citado.

5.2 Sin embargo, bajo ciertas circunstancias un documento cuyo contenido no se ha verificado puede citarse, en el supuesto que haya identidad de contenido con otro documento que el examinador ha inspeccionado; en cuyo caso deben mencionarse ambos documentos en el informe de búsqueda, tal como se indica al final del IX, 2.1.2. Por ejemplo, en lugar del documento publicado antes de la fecha de presentación en una lengua no accesible, y seleccionado para la cita, el examinador puede haber inspeccionado un documento correspondiente (ej. otro miembro de la misma familia de patente, o una traducción de un artículo) en un idioma accesible, y posiblemente publicado después de la fecha de presentación; también el examinador puede asumir que, en ausencia de indicaciones explícitas en contrario, lo divulgado en un resumen se corresponde con el contenido del documento original.

5.3 Antes de citar documentos en un idioma con el que no está familiarizado, el examinador debe asegurarse que el documento es pertinente (ej. a través de la traducción efectuada por un colega, a través de un documento correspondiente o resumen en un idioma familiar, o a través de un dibujo o fórmula química presente en el documento).

Capítulo VII Unidad de invención

1. Comentarios generales

1.1 Si el examinador considera que la solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención (ver C, III, 7), deberá emitir un informe de Aclaraciones Previas de acuerdo a lo explicado en III, 2.11.

1.2 Falta de unidad de invención puede ser directamente evidente "a priori", es decir antes de considerar las reivindicaciones respecto a cualquier arte previo, o puede evidenciarse sólo "a posteriori", es decir después de tener en cuenta el arte previo (ver C, III, 7).

Capítulo VIII Objetos a ser excluidos de la búsqueda

1. El art. 6 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad especifica determinados objetos que no son considerados invenciones, mientras que el art. 7 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad se refiere a lo que es considerado como materia excluida de patentabilidad. Una declaración a tal efecto puede tener lugar en el examen de fondo, aunque el examinador debe intentar efectuar la búsqueda para aquellos objetos que podría razonablemente esperarse sean reivindicados en contestación a una objeción sobre la base de una exclusión de patentabilidad o una falta de aplicación industrial.

2. Esta situación también puede ocurrir para sólo algunas reivindicaciones o para parte de una reivindicación, en cuyo caso se efectúa una búsqueda parcial. El examinador realizará una búsqueda parcial para aquellos objetos susceptibles de protección, indicando en el examen de fondo que objetos reivindicados quedan comprendidos dentro de las exclusiones previstas por los arts. 6 y 7 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.

3. Con respecto a los métodos de tratamientos quirúrgicos, terapéuticos o de diagnóstico aplicable al cuerpo humano y los relativos a animales, están excluidos de patentabilidad. Debe notarse que los productos, en particular sustancias o composiciones, para el uso en cualquiera de estos métodos, no se excluyen de patentabilidad, con tal que dichos productos no estén comprendidos en el arte previo o sean obvios.

4. Hay una situación adicional, en donde una búsqueda significativa no es posible, o es parcialmente posible, es cuando la solicitud contiene inconsistencias, contradicciones o simplemente resulta poco clara, de modo tal que resulta imposible arribar a conclusiones razonables acerca del alcance de la invención reivindicada. En tales casos, el examinador emitirá un informe de Aclaraciones Previas al Examen de Fondo por claridad.

Capítulo IX Búsqueda de antecedentes

1. General

Los resultados de la búsqueda de antecedentes serán registrados en el punto correspondiente del examen de fondo.

2. Documentos encontrados e indicados en la búsqueda

2.1 Identificación de documentos correspondientes a la búsqueda.

2.1.1 Todos los documentos citados serán identificados inequívocamente indicando los elementos bibliográficos necesarios.

Todas las citas en el examen de fondo correspondientes a la búsqueda de antecedentes deben obedecer a lo indicado en 2.2.

2.1.2 La siguiente información no debe ser incluida:

- la clasificación de los documentos citados,
- la cantidad de páginas en cada documento citado,
- todos los documentos igualmente pertinentes.

En particular, si el documento pertenece a una familia de patentes, no hay necesidad de que el examinador cite a todos los miembros de la familia que son conocidos o accesibles a él. Sin embargo, puede mencionar a uno o más miembros además del citado (ver IV, 3.2). Tales documentos deben citarse en una sola línea hasta donde sea posible, y deben ser identificados por la Oficina de origen, tipo y número de documento, y precedidos por el signo ampersand (&). Este mismo signo puede usarse para identificar documentos correspondientes en las situaciones indicadas en el VI, 5.2.

Primer ejemplo:

GB-A-749 024 (COMPAGNIE POUR LA FABRICATION DES COMPTEURS ET MATERIEL D'USINES A GAZ) 16 de mayo de 1956

* pag. 2, línea 67-119; fig. 5*

& FR-A-1 063 743 5 de mayo de 1954

& DE-C-947 254 16 de agosto de 1956

Segundo ejemplo:

NL-A- 6 918 375 (MEAD) 11 de junio 1970

* página 5, línea 20-34; fig. 2 *

& FR-A-2 025 686 11 de septiembre 1970

2.1.3 Si la búsqueda no revela ningún documento a ser citado, tal como podría ocurrir en la búsqueda de antecedentes de invenciones comprendidas en campos técnicos de desarrollo muy reciente, deberá indicarse en el informe "en el estado actual del archivo no se han encontrado antecedentes oponibles".

2.2 Categorías de documentos

Todos los documentos citados serán identificados poniendo una letra o símbolo particular en la columna correspondiente del informe de examen de fondo. Donde corresponda, combinaciones de diferentes categorías serán posibles.

SIMBOLO “X”

Cuando un documento citado en el informe resulte de particular importancia, deberá ser indicado mediante el símbolo “X”. Esta categoría deberá ser asignada a todo documento que, por sí solo destruya la novedad o la actividad inventiva de la invención en cuestión.

Se deberá emplear para un documento cuando se considere que:

- I. la novedad de al menos una reivindicación independiente, así como eventualmente la de una o varias reivindicaciones dependientes de ésta, pueda ser destruida por el contenido de este documento;
- II. la actividad inventiva de al menos una reivindicación independiente, así como eventualmente la de una o varias reivindicaciones dependientes de ésta, pueda ser cuestionada por el contenido de este único documento. -

Este último caso, se presenta cuando:

- a) la combinación de las características técnicas reivindicadas en la solicitud en estudio es conocida en sí, pero en otro sector o campo técnico cercano;
- b) la diferencia entre el contenido de lo divulgado en este documento y la reivindicación principal es banal o forma parte de los conocimientos generales en el campo técnico al que pertenece la invención.

SIMBOLO “Y”

Cuando de la búsqueda se obtuvieren dos o más documentos de la misma calificación, los cuales combinados entre sí afectarían la actividad inventiva de una reivindicación independiente, así como también la de una o varias reivindicaciones dependientes de ésta, deberán ser calificados mediante el símbolo “Y”.

Dichos documentos así calificados y en combinación deberán permitirle al examinador llegar a la conclusión de que la invención en estudio se deduce de dicha combinación en forma evidente para una persona normalmente versada en la materia.

Corresponde también precisar lo siguiente: una combinación de documentos “Y” no puede ser utilizada para una reivindicación dependiente si la(s) reivindicación(es) de la(s) que depende no es (son) igualmente cuestionada(s) por la misma combinación de documentos “Y” o por uno sólo de esos documentos, a los que se hubiera dado la categoría “X”.

SIMBOLO “A”

Cuando un documento no está considerado en ninguna de las categorías “X” e “Y”, pero define el estado de la técnica más cercano a la invención, deberá ser calificado mediante el símbolo “A”.

El símbolo “A” deberá ser destinado a:

- I. un documento utilizado para ilustrar o delimitar mejor el exordio de una reivindicación independiente, sin cuestionar su actividad inventiva;

- II. un documento que contemple un medio esencial de la parte característica de una reivindicación, sin cuestionar su actividad inventiva;
- III. un documento que describa el estado de la técnica anterior que se considere conocido en la solicitud (prioridad) a la fecha de presentación de la misma, pero que no haya sido citado en la descripción mediante una cita concreta;
- IV. un documento que, ante la duda, no pueda encuadrarse dentro de cualquiera de las categorías “X” e “Y”, siempre que se hayan agotado todas las posibilidades de búsqueda de los documentos adecuados.

SIMBOLO “D”

Cuando un documento se encuentre citado por el propio solicitante en la descripción deberá calificarse mediante el símbolo “D” acompañado por el símbolo calificador de la importancia de dicho documento (“X”, “Y” o “A”), según corresponda. No debe utilizarse aisladamente.

SIMBOLO “B”

Art. 28 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad

Cuando un documento surja como consecuencia de las “Observaciones de Terceros” a partir de la publicación de la solicitud, deberá ser identificado mediante el símbolo “B”. Dado que este símbolo sólo identifica la procedencia del documento, no calificando la relevancia del mismo, deberá acompañarse por alguno de los símbolos “X”, “Y” o “A”, según corresponda.

SIMBOLO “S”

Art. 15 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad

Cualquier solicitud presentada en la Administración Nacional de Patentes considerada de particular relevancia que tenga una fecha de presentación (prioridad) anterior a la fecha de presentación (prioridad) de la solicitud en estudio, pero publicada entre la fecha de prioridad y la de presentación, o a posteriori de la fecha de presentación de la solicitud en estudio, deberá ser calificada mediante el símbolo “S”, con el fin de indicar la existencia de derechos superpuestos según lo establecido en el art.15 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.

Este documento solo puede ser citado si, tomado en forma aislada, el objeto que reivindica se superpone parcial o totalmente con el objeto que se pretende proteger en la solicitud en estudio, es decir el objeto reivindicado en dicho documento conflictivo afecta la novedad del objeto que se pretende proteger en la solicitud en estudio. En consecuencia, el símbolo “S” lleva implícito el significado de “X” en el sentido antes señalado, por lo tanto no debe ser calificado mediante la combinación “S, X” sino “S” únicamente (ver IV, 2.4).

SIMBOLO “L”

Un documento está citado por otras razones, cuando por ejemplo:

- I. pueda crear dudas sobre una prioridad reivindicada;
- II. permita establecer la fecha de publicación de otra cita,

Dicho documento recibirá la calificación “L”.

SIMBOLO “O”

Pese a que el art. 4 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad define como estado de la técnica al "... conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero", el examinador deberá citar dicha divulgación como estado de la técnica anterior sólo si dispone de una confirmación escrita o si está convencido de que los hechos pueden ser probados (ver VI, 2).

Este símbolo deberá estar acompañado de aquellos símbolos que permitan calificar el grado de relevancia del documento con relación a la novedad y actividad inventiva ("X", "Y" o "A").

SIMBOLO "T"

Cuando un documento no se encuentre en conflicto con la solicitud, pero dicho documento:

- I) se refiera al principio o teoría en que se basa la invención;
- II) sea útil para una mejor comprensión de la invención;
- III) demuestre que el razonamiento, fundamentos y/o hechos expuestos en la solicitud resulten falsos o equivocados, deberá ser calificado con el símbolo "T" (ver VI, 4.5).

Dado que este símbolo significa que el documento no se encuentra en conflicto con la solicitud en estudio, no se considera necesario combinarlo con otros símbolos de calificación.

SIMBOLO "&"

Cuando se compruebe que un documento resulte ser de la misma familia de patentes a la que pertenece la solicitud (prioridad) en estudio, y que no esté en conflicto con la misma, deberá ser calificado con el símbolo "&".

2.3 Relación entre documentos y reivindicaciones

Cada cita de documento debe hacer referencia a las reivindicaciones con las que se relaciona, o cuyas características divulga. Si es necesario, deberán indicarse las partes relevantes del documento citado en donde se divulgan dichas características. La relación entre las reivindicaciones y los documentos (o partes de documentos) citados debe indicarse de la manera siguiente:

Cuando un documento citado en la búsqueda se relaciona a un conjunto de reivindicaciones, o a partes de ellas, este hecho debe ser indicado en el sector designado para ello en el informe de examen de fondo, al lado de la cita del documento:

1. si hay sólo dos reivindicaciones, o reivindicaciones no consecutivas, los números de las reivindicaciones separados por una coma ("1, 2");
2. si hay más de dos reivindicaciones consecutivas, el más bajo y el más alto de los números asignados a las reivindicaciones, separados por un guión ("1-12"), o la indicación: "1 a 12".

Esta presentación también debe usarse para documentos citados en relación con los antecedentes tecnológicos.

Parte C Directrices para el examen de fondo

Capítulo I Introducción

Los examinadores de la Administración Nacional de Patentes están agrupados en áreas técnicas de acuerdo a sus especialidades; a su vez estas áreas están a cargo de un Coordinador quien reporta directamente ante la Jefatura de la Administración Nacional de Patentes.

Coordinador de área

1. Es función del Coordinador de área realizar la planificación anual y diseñar estrategias productivas tendientes a optimizar el funcionamiento del área de su competencia, como así también, implementar las estrategias, metodologías de trabajo, y directivas impartidas por la jefatura de la Administración Nacional de Patentes.

Asimismo, el Coordinador de área deberá asegurar la uniformidad de criterios técnicos de los examinadores a su cargo y el cumplimiento del orden de prelación de estudio de los expedientes.

2. El Coordinador de área, tendrá a su cargo la capacitación y formación de los nuevos examinadores.

Examinador de Patentes

1. El término examinador designa al profesional especializado que realizará el examen preliminar técnico y el examen de fondo. Los examinadores de patentes integran áreas técnicas, y están, bajo la dependencia directa del Coordinador de área.

Los examinadores deben cumplir con las directivas impartidas por sus superiores.

Los técnicos deben conocer acabadamente la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, el Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, las Resoluciones y Disposiciones dictadas en la materia y las Directrices de Patentamiento.

Es responsabilidad del examinador resolver los expedientes a su cargo de acuerdo al orden de prelación de estudio asignado.

Entre sus tareas específicas podemos mencionar: la realización de la preclasificación de las solicitudes de patentes, la realización de los exámenes preliminares técnicos, los exámenes de fondo y la resolución final de los expedientes.

2. La actitud del examinador es muy importante. Siempre intentará ser constructivo y atento. Si bien sería inapropiado que un examinador pasara por alto cualquier deficiencia importante en una solicitud, deberá tener sentido común y no buscar objeciones irrelevantes. Deberá tener en cuenta que, sujeto a los requerimientos de la ley 24.481, la redacción de la descripción y reivindicaciones de una solicitud de patente argentina es responsabilidad del solicitante o de su representante autorizado.
3. La atención de los examinadores también deberá estar particularmente dirigida hacia el cumplimiento de la instrucción contenida en el párrafo 2.3 de la Introducción General de las presentes Directrices. Esto no sólo se aplica en relación con otros departamentos de la Oficina sino también a los distintos miembros de la

Administración Nacional de Patentes, quienes no deberán repetir el trabajo del examinador principal.

En el resto de la presente Parte, se intenta tratar los requerimientos de la solicitud establecidos en capítulos anteriores y concentrar las cuestiones de procedimiento en el Capítulo VI. Sin embargo, no siempre resulta práctico marcar un límite entre estos dos aspectos del trabajo.

Capítulo II Contenido de la solicitud Argentina (salvo reivindicaciones)

1. General

Los requerimientos de la solicitud de patente argentina se establecen en los arts. 12 y 19 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad. La solicitud debe contener:

- i) una declaración por la que se solicita la patente;
- ii) una descripción de la invención;
- iii) una o más reivindicaciones;
- iv) todo dibujo al cual se haga referencia en la descripción;
- v) un resumen.

El presente Capítulo hace referencia a los requerimientos que le competen al examinador técnico, con excepción del punto (iii) que es el tema del Capítulo III.

2. Declaración por la que se solicita la patente (formulario de solicitud de presentación)

2.1 Los puntos que conforman esta declaración se tratan en A, III, 2. Normalmente no son de la competencia del examinador técnico, a excepción del título de la invención.

2.2 El título deberá mencionar clara y concisamente la designación técnica de la invención, excluyendo todo nombre de fantasía. El examinador deberá revisar el título al leer la descripción, las reivindicaciones y toda enmienda relacionada, a fin de asegurar que el título, además de ser conciso, indique de forma clara y representativa el objeto de la invención. De esta manera, si las enmiendas que se realizan modifican las categorías de las reivindicaciones, el examinador deberá controlar si es necesaria una modificación correspondiente en el título (ver también A, III, 3.7).

3. Descripción

3.1 *La solicitud deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa a fin de que toda persona normalmente capacitada en la materia técnica pueda llevarla a cabo. A estos fines, se considera que "toda persona normalmente capacitada en la materia técnica" es el técnico común que tiene conocimiento no sólo sobre las enseñanzas de la misma solicitud y las referencias mencionadas en ella, sino también sobre lo que es de conocimiento general común de la técnica a la fecha de presentación de la solicitud. Se asume que tiene a su disposición los medios y la capacidad para el trabajo y la experimentación de rutina, que son normales dentro del campo técnico en cuestión. Generalmente, se puede considerar como "conocimiento general común" la información contenida en los manuales, monografías y libros de texto básicos sobre determinado tema. Como excepción, también puede considerarse la información comprendida en las especificaciones de patentes o publicaciones científicas, si la invención corresponde a un campo de investigación que es tan novedoso que el conocimiento técnico importante aún no se encuentra disponible en los libros de texto.*

El grado de divulgación suficiente deberá evaluarse sobre la base de la solicitud en su conjunto, incluyendo la descripción, las reivindicaciones y los dibujos, si los hubiera. La redacción de la descripción o memoria descriptiva deberá contener suficiente información técnica como para posibilitar que una persona normalmente capacitada ponga en práctica la invención; y demostrar la contribución a la técnica que ha realizado el inventor.

3.2 La invención deberá ubicarse *dentro de un contexto especificando el campo técnico al cual pertenece*.

3.3 La descripción también deberá mencionar todo *el estado de la técnica conocido por el solicitante* y que pueda ser considerado como útil para el entendimiento de la invención y su relación con la técnica anterior; preferentemente deberá incluir la identificación de todo documento que refleje la técnica, en especial los documentos de patentes. Esto se aplica particularmente al estado de la técnica que corresponde a la sección de preámbulo o exordio de la/s reivindicación/es independiente/s (ver III, 2.2). Cuando fuera necesario, con el fin de colocar la invención en la perspectiva adecuada, el examinador deberá requerir la inserción en la descripción de la técnica anterior, de referencias a los documentos identificados en el informe de búsqueda. Por ejemplo, si bien la descripción de la técnica anterior presentada inicialmente podrá causar la impresión de que el inventor ha desarrollado la invención a partir de cierto punto, los documentos citados podrían demostrar que algunas etapas, o aspectos, de ese supuesto desarrollo ya se conocían. En tal caso, el examinador deberá solicitar la inclusión de referencia a esos documentos y un breve resumen del contenido más relevante de los mismos. La inclusión de dicho resumen en la descripción no viola lo establecido en el art. 19 Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad. Este último establece que, si se modifica la solicitud, por ejemplo, a través de una enmienda a la luz de la información adicional proveniente de los antecedentes de la técnica anterior, su objeto no debe extenderse más allá del contenido de la solicitud tal como fuera presentada originalmente. Los estudios técnicos comparativos que presente el titular de la solicitud en el cual destaque las diferencias que hubiere entre los documentos citados por el examinador y lo reivindicado en la solicitud no deberán ser incluidos en la memoria. Sin embargo, se debe entender que el objeto de una solicitud de patente argentina, bajo los considerandos del art. 19 Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y partiendo del estado de la técnica, está integrado por aquellas características que, en el marco de la divulgación exigida en el art. 20 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, se relacionan con la invención (ver VI, 4.5). Toda supuesta ventaja de la invención se debe ajustar si fuera necesario a la luz de la técnica anterior. Si la técnica anterior consiste en una solicitud de patente argentina conflictiva, la misma será considerada bajo los términos del art. 15 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad. De esta manera, el documento no debe ser empleado para evaluar ni la novedad ni la actividad inventiva, de modo que el examinador sólo deberá concentrarse en determinar si existe una eventual superposición de derechos (ver IV, 6).

3.4 Debido a que se presume que el lector posee el conocimiento técnico general adecuado para la técnica, el examinador no deberá exigir que el solicitante incluya tratados o informes de investigación o documentos explicativos que se puedan obtener de los libros de texto o que, de otra forma, fueren de conocimiento general. Asimismo, el examinador no deberá exigir una descripción detallada del contenido de los documentos anteriores que se han mencionado. Es suficiente que se indique la razón de la referencia, a menos que en un caso

particular sea necesaria una descripción más detallada para una completa comprensión de la invención (ver también II, 3.18).

Tampoco el examinador debe exigir una lista extensa de documentos del arte previo relacionados con la misma característica o aspecto de la técnica anterior, *bastará sólo aquellos necesarios para definir adecuadamente el estado de la técnica conocido*. Por otra parte, el examinador no debería insistir en la eliminación de toda materia innecesaria para la comprensión de la invención, salvo cuando dicha materia sea muy extensa (ver II, 7.3).

3.5 *La invención según se reivindica deberá ser divulgada de manera tal que exprese claramente el problema técnico que trata y permita comprender la solución propuesta*. El solicitante *deberá señalar en la descripción todo efecto beneficioso que considere posee la invención en relación con la técnica anterior, pero estas declaraciones no deberán realizarse de manera tal que resulten en una apreciación que desprestigie o desacredite algún producto o proceso de la técnica anterior*. Asimismo, tampoco debería hacerse referencia a la técnica anterior o a la invención del solicitante de un modo engañoso. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando mediante una presentación ambigua se intenta dar la idea de que la técnica anterior ha resuelto en menor grado el problema planteado, cuando realmente no fue éste el caso. Sin embargo, se permite un comentario equitativo según se señala en II, 7.2.

3.6 *De toda reivindicación independiente de una invención patentable debe ser posible resolver un problema técnico*.

3.7 Si se incluyen dibujos, en primer lugar, deberán ser descriptos brevemente, de manera similar a la siguiente: "La Figura 1 es una vista en planta del transformador; la Figura 2 es una elevación lateral de dicho transformador; la Figura 3 es una elevación final que apunta en la dirección de la flecha X de la Figura 2; la Figura 4 es un corte longitudinal tomado a través de AA de la Figura 1". Cuando fuera necesario hacer una referencia en la descripción a elementos de los dibujos, se deberá indicar tanto el nombre del elemento como su número, en otras palabras una referencia del tipo:

"3 se conecta a 5 a través de 4" no es correcta, mientras que si la referencia se hace de la siguiente forma: "la resistencia 3 se conecta al capacitor 5 a través del interruptor 4" sería admisible.

3.8 *La descripción y los dibujos deberán ser coincidentes entre ellos*, especialmente en lo que respecta a números y otros símbolos de referencia, y se debe explicar cada número o símbolo. No obstante, cuando se eliminan párrafos completos como resultado de enmiendas efectuadas en la descripción, puede resultar tedioso eliminar todas las referencias superfluas de los dibujos, en tal caso, el examinador no deberá observar con demasiada rigurosidad este tipo de defectos. Nunca se deberá dar la situación inversa, es decir, "todos los números o símbolos de referencia utilizados en la descripción deben siempre figurar en los dibujos".

3.9 *La descripción debe divulgar toda característica esencial para la realización de la invención de manera suficientemente clara y completa* como para que resulte evidente para la persona normalmente capacitada en dicho campo técnico.

Cuando las reivindicaciones abarcan un campo amplio, la descripción deberá aportar un número de ejemplos o modos de realización alternativos o variaciones que sean suficientes para cubrir el área protegida por las reivindicaciones, en caso contrario, la solicitud no deberá ser considerada como que cumple con los requerimientos del art. 20 Ley de Patentes de

Invencción y Modelos de Utilidad. Sin embargo, se debe prestar atención a cada caso en particular.

3.10 Es responsabilidad del solicitante garantizar que proporciona la divulgación suficiente en el momento inicial del depósito de la solicitud, es decir, que aquélla cumpla con los requerimientos del art. 20 Ley de Patentes de Invencción y Modelos de Utilidad con respecto a la invención tal como se reivindica en todo el pliego reivindicatorio. Si las reivindicaciones definen la invención, o una característica de la misma, en términos de parámetros (ver III, 4.7a), *la solicitud presentada inicialmente debe incluir una descripción clara de los métodos utilizados para determinar los valores de los parámetros, a menos que una persona normalmente capacitada en la técnica supiera qué método utilizar o que todos los métodos dieran el mismo resultado* (ver III, 4.10).

Si la divulgación es realmente insuficiente, dicha deficiencia no podrá salvarse posteriormente agregando nuevos ejemplos o características sin lesionar el art. 19 Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invencción y Modelos de Utilidad, que exige que los complementos, correcciones o modificaciones introducidas no impliquen una extensión de la solicitud original. En consecuencia, en esas circunstancias, normalmente se debe rechazar la solicitud. No obstante, si la deficiencia surge sólo con respecto a algunos modos de realización de la invención y no a otros, se podrá remediar restringiendo las reivindicaciones para corresponderlas solamente con los modos de realización suficientemente descriptos, eliminando de la descripción los restantes.

3.11 Ocasionalmente, se presentan solicitudes en las cuales existe una insuficiencia fundamental en la descripción de la invención, en el sentido de que una persona capacitada en la técnica no puede llevarla a cabo; en ese caso, no se cumple con los requerimientos del art. 20 Ley de Patentes de Invencción y Modelos de Utilidad lo cual es esencialmente insalvable. Cabe destacar dos instancias para este caso. En primer lugar, cuando el desempeño exitoso de la invención depende de la probabilidad, es decir, cuando la persona normalmente capacitada, siguiendo las instrucciones para la realización de la invención, descubre que los supuestos resultados de la invención son irrepetibles o que el éxito para obtener dichos resultados se logra de una manera poco confiable. Un ejemplo de lo expuesto, consiste en un proceso microbiológico que comprende mutaciones al azar.

Cuando el desempeño exitoso de la invención es imposible debido a que sería contrario a las leyes físicas debidamente establecidas, esto se aplica por ejemplo, a una máquina de movimiento perpetuo.

Si las reivindicaciones por una máquina de tales características apuntan a su función, y no meramente a su estructura, surge una objeción no sólo conforme al art. 20 Ley de Patentes de Invencción y Modelos de Utilidad sino también al art. 4 (e) Ley de Patentes de Invencción y Modelos de Utilidad que establece que la invención en ese caso no es susceptible de aplicación industrial.

3.12 *La descripción deberá indicar explícitamente la forma en la cual la invención puede explotarse en la industria*, si esto no resulta evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención. La expresión "puede explotarse en la industria" tiene el mismo significado que "susceptible de aplicación industrial".

3.13 La forma y orden de presentación de la descripción es la especificada en la Parte A de las presentes Directrices a menos que, debido a la naturaleza de la invención, una forma o un orden distinto posibiliten una mejor comprensión o una presentación más económica.

Ya que el solicitante posee la responsabilidad de describir la invención de manera clara y completa, el examinador no debería objetar la forma de presentación de la misma a menos que considere que dicha objeción fuera absolutamente necesaria. Algunas discrepancias con los requisitos especificados en el art. 12 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad (ver Parte A, Cap .III, punto 3.8) son aceptables, siempre que la descripción sea clara y ordenada y que contenga toda la información solicitada. Además, ciertas invenciones técnicamente simples pueden ser comprendidas completamente mediante una sintética descripción y una mínima referencia a la técnica anterior.

Deberán evitarse expresiones tales como “cualquier modificación o variación caerá dentro de lo descrito y por lo tanto pertenecerá al alcance de la presente invención”, o cualquier frase similar, ya que le quita claridad y precisión a lo descrito lesionando el art. 20 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.

3.14 Aunque la descripción deberá ser clara evitando vocabulario innecesario de la jerga técnica, el uso de términos técnicos reconocidos es aceptable, y frecuentemente será recomendable. Los términos técnicos poco conocidos o formulados especialmente pueden permitirse siempre que sean definidos adecuadamente y que no exista para ellos un equivalente reconocido corrientemente. Este razonamiento puede extenderse a los términos extranjeros cuando no exista un equivalente en idioma español. No deberá permitirse el uso de términos con un significado ya establecido para que expresen otro diferente si esto fuere a generar confusión. Sin embargo, pueden existir circunstancias en las cuales un término puede ser tomado de manera legítima de una técnica análoga. La terminología y los signos empleados deberán ser constantes en toda la solicitud.

3.14a En el caso particular de las invenciones en el campo de la computación, las listas de programas en lenguajes de programación no pueden ser aceptadas como única divulgación de la invención. *La descripción, al igual que en otros campos técnicos, deberá ser redactada en su mayor parte en lenguaje corriente, acompañada, si es necesario, por diagramas de flujo de información u otros elementos auxiliares para su comprensión, a fin que la invención sea comprendida por los expertos en la técnica, que pudieran no ser especialistas en programación.*

3.15 Cuando existan consideraciones cuantitativas de las propiedades de un material se deberán especificar las unidades pertinentes. Si esto se realiza mediante referencia a un estándar publicado (por ej. un estándar de tamaños de colador), y se hacen referencias a dicho estándar mediante iniciales o abreviaturas similares, este deberá identificarse adecuadamente en la descripción.

Las unidades físicas deben expresarse en las unidades reconocidas en la práctica argentina, generalmente en el sistema métrico, utilizando unidades SIMELA (Sistema métrico legal argentino, decreto 878/89), constituido por unidades, múltiplos y submúltiplos, prefijos y símbolos del Sistema Internacional de Unidades (SI) y las unidades ajenas al SI que se incorporaron para satisfacer requerimientos de empleo en determinados campos de aplicación. Todo valor que no cumpla con este requisito debe expresarse también en las

unidades reconocidas en la práctica internacional. Los valores en el sistema pulgada / libra, en general, no cumplen con los criterios “reconocidos en la práctica internacional”.

Para las fórmulas matemáticas deben emplearse los símbolos de uso general. Para las fórmulas químicas deberán emplearse los símbolos, los pesos atómicos y las fórmulas moleculares de uso general.

En resumen, se deberán utilizar los términos técnicos, signos y símbolos aceptados generalmente en el campo en cuestión.

3.16 *No es recomendable la utilización de nombres propios, marcas o nombres registrados o palabras similares para referirse a materiales o artículos cuando dichas palabras indican el origen o cuando se relacionen a una gama de productos diferentes. Si se utiliza dichas palabras, el producto debe ser identificado adecuadamente, cuando sea necesario para cumplir con los requisitos del art. 20 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, sin dependencia de la palabra, para permitir que el experto realice la invención en la fecha de presentación. Sin embargo, cuando dichas palabras se han aceptado como términos descriptivos estándar y han adquirido un significado preciso (por ej. apósitos “curitas”, calentador de agua “calefón”, capa “teflon”, almidón de maíz “maizena” etc.) pueden permitirse sin mayor identificación del producto al que se relacionan.*

3.17 Si el examinador tiene razones para sospechar que una palabra utilizada en la descripción es una marca registrada, deberá requerir al solicitante que identifique a la palabra como tal o que manifieste que, en su conocimiento, la palabra no es una marca registrada. Por otro lado, en el caso de que el solicitante manifieste que una palabra es una marca registrada y el examinador supiese que esta afirmación es incorrecta, deberá requerirle al solicitante que la modifique adecuadamente.

3.18 *Las solicitudes de patentes argentinas pueden contener referencias a otros documentos ya sea como parte de la técnica anterior o bien como parte de la divulgación de la invención.*

Cuando la referencia se relaciona con la técnica anterior, pueden incluirse en la solicitud presentada originalmente o bien pueden presentarse en una fecha posterior (ver II, 3.3 y 3.4).

Cuando la referencia se relaciona directamente a la divulgación de la invención (por ej. detalles de uno de los componentes de un aparato reivindicado) el examinador deberá previamente considerar si el contenido del documento es realmente esencial para la realización de la invención de acuerdo a lo establecido por el art. 20 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad. En caso contrario, se deberá eliminar de la descripción la expresión comúnmente utilizada " el documento citado se incorpora como referencia", o cualquier otra expresión de la misma naturaleza. Si las enseñanzas del documento citado como referencia resultan indispensables para llevar a cabo la invención, el examinador deberá exigir que se incorporen dichas enseñanzas expresamente en la descripción a los fines de cumplir con los requerimientos del art. 20 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, debido a que las especificaciones de la solicitud de patente con respecto a las características esenciales de la invención, deberán entenderse por sí solas, es decir, sin que sea necesario remitirse a otros documentos para su comprensión.

Sin embargo, tal incorporación está sujeta a las siguientes restricciones:

La descripción de la invención tal como fue presentada, no debe dejar dudas al examinador acerca de que:

- el objeto para el cual se pretende la protección comprenda características divulgadas en un documento de referencia y no en la solicitud propiamente dicha;
- dichas características contribuyan a alcanzar el objetivo técnico de la invención y, de esta manera, se encuentren comprendidas en la solución del problema técnico en el que subyace la invención, la cual es objeto de la solicitud;
- que las características en cuestión, pertenecen a la descripción de la invención tal como se presentó y;
- dichas características se definan con precisión y sean identificables dentro de la totalidad de la información técnica del documento de referencia.

Existe la posibilidad de que el examinador haya requerido al solicitante a través de un informe de aclaraciones previas, que presente el documento al cual se hace referencia, con el objeto de poder llevar a cabo una búsqueda significativa. (Art.27 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad).

Si para la divulgación de la invención, en la solicitud presentada inicialmente, se hace referencia a un documento, se deberá considerar el contenido relevante del documento como parte integrante del contenido de la solicitud a los fines de citar dicha solicitud como antecedente para posteriores solicitudes.

Resulta muy importante que, cuando una referencia apunta solamente a una parte específica del documento al cual se hace referencia, dicha parte sea claramente identificada en la referencia.

3.19 Puede ocurrir, en ciertos campos de la técnica, que el solicitante haya omitido agregar a su presentación, uno o varios dibujos ilustrativos, o bien, que los haya presentado en forma extemporánea. Si el examinador considera conveniente que los dibujos consten de todos modos en la solicitud, por entender que los mismos, contribuyen a una rápida interpretación de lo divulgado en aquella, sin lesionar el art. 19 Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, podrá proceder a comprobarlo, de una forma precisa y objetiva. Para ello dará lectura a la descripción y a las reivindicaciones en presencia de su coordinador, quien, con esa única información, interpretará sobre papel en forma de dibujo a mano alzada, lo escuchado. Si se comprueba en forma cierta que esos dibujos se corresponden razonablemente con los sujetos a confronte, resultará claro que las figuras en cuestión no agregan nada a lo divulgado originalmente y revisten simplemente carácter aclaratorio, con lo que podrán ser agregados a la solicitud sin lesionar el art. 19 Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad. En todos los casos, el examinador agregará al informe que emita, una referencia clara de la prueba realizada. En caso de discrepancia entre el examinador y el coordinador los dibujos se tendrán como no presentados.

4. Dibujos

4.1 Forma y contenido de los dibujos

Los requerimientos relacionados con la forma y el contenido de los dibujos se encuentran estipulados (Parte A, III 3.9), el único punto que probablemente podrá causar dificultades consiste en determinar si el texto incluido en los dibujos es absolutamente indispensable. En

el caso de diagramas de circuito, diagramas en bloque y diagramas de flujo, referencias escritas aclaratorias para los distintos bloques de los sistemas complejos (por ejemplo, almacenamiento de núcleos magnéticos, integradores de velocidad) pueden considerarse indispensables desde un punto de vista práctico, si son necesarias para permitir que un diagrama sea interpretado clara y rápidamente.

4.2 Calidad de impresión

Si la calidad de los dibujos originales no es satisfactoria, el examinador debe exigir que el solicitante presente los dibujos con la calidad suficiente que permita lograr una duplicación de calidad aceptable. Sin embargo, el examinador debería tener cuidado con posibles extensiones del objeto de invención original (art. 19 Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad).

4.3 Fotografías

Las fotografías se encuentran permitidas únicamente como aclaratorios de los dibujos previamente aceptados y no para ilustrar la invención por sí misma (ver A, III, 3.10). Cuando resulta imposible representar en un dibujo un elemento de la invención que se debe mostrar, serán permitidas las fotografías en reemplazo de los dibujos para ilustrar la invención (por ejemplo, microfotografías de partículas poliméricas). Las fotografías deben ser en blanco y negro, directamente reproducibles y cumplir con los requerimientos aplicables para los dibujos (por ejemplo, tamaño del papel, márgenes, etc.). En el caso de fotografías de calidad original insuficiente para la duplicación, el examinador no deberá exigir la presentación de mejores fotografías, ya que el riesgo de infringir lo establecido por el art. 19 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad es evidente. En tal caso, se aceptará para reproducción la fotografía de calidad insuficiente.

5. Resumen

Las consideraciones generales relativas al resumen se encuentran estipuladas en parte A, Cap III, Pto 3.5 El resumen se relaciona directamente con la publicación de la solicitud y la posibilidad de que terceros presenten observaciones a la solicitud de la patente, motivo por el cual, la Administración Nacional de Patentes determinará el contenido final si fuere necesario.

Cuando el resumen no cumpla con los requisitos establecidos en Parte A de las presentes Directrices, *el examinador podrá modificar el resumen de oficio o intimar al titular para que realice las modificaciones pertinentes. No obstante, debe observarse que el resumen no puede utilizarse para interpretar el alcance de la protección o para justificar el agregado de un nuevo objeto en la descripción.*

6. Invenciones relativas a material biológico

Las solicitudes relativas a material biológico están tratadas en las previsiones de los art. 20 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y art. 20 Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.

Si una invención trata sobre material biológico que no está disponible al público y no puede ser descrito en forma clara y completa en una solicitud de patente, de modo tal que la invención pueda ser ejecutada por una persona normalmente versada en la materia, el solicitante deberá efectuar el depósito de la cepa en una institución autorizada para ello antes de la fecha de presentación de la solicitud. Por otro lado, toda vez que la invención involucre material biológico previamente disponible en una institución autorizada o se trate de material conocido y de fácil acceso para cualquier persona versada en la materia, no se requerirá depósito.

Así cuando se reivindica un proceso microbiológico, en donde interviene un microorganismo, el examinador deberá determinar si el material biológico estaba previamente disponible y/o si la descripción es suficientemente clara y completa como para satisfacer los requerimientos establecidos por el art. 20 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad. (ver A, . III, 2.8)

6.1. Disponibilidad al público

Por un lado, el material biológico puede ser conocido por estar fácilmente disponible para aquellos expertos en la materia; como por ejemplo, la levadura para cocina o *Bacillus natto* que está disponible comercialmente, o puede ser una cepa standard preservada u otro material biológico que el examinador sabe que ha sido preservado en una institución depositaria y que está disponible al público.

Por otra parte, el solicitante puede haber brindado en la descripción suficiente información, tanto características identificatorias del material biológico como la disponibilidad previa en una institución depositaria reconocida para los propósitos del art. 20 Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.

En cualquiera de los casos, la Oficina no requerirá del solicitante la presentación de un certificado de depósito por tratarse de material ya conocido, el cual figura suficientemente divulgado en la descripción. Si el solicitante no hubiere brindado información o la misma fuera insuficiente acerca de la disponibilidad pública y el material biológico fuera una cepa particular que no cae dentro de las categorías conocidas como las mencionadas anteriormente, entonces el examinador deberá asumir que el material biológico no está disponible al público.

6.2. No-disponibilidad al público

Si el material biológico nuevo no estuviera disponible al público a la fecha de presentación de la solicitud, el examinador deberá chequear:

6.2.1 Suficiencia de la descripción.

La solicitud tal como fue presentada, brinda toda la información relevante que puede disponer el solicitante, de acuerdo con la característica del material biológico.

Esa suficiencia en la descripción se refiere a la clasificación del material biológico y a las diferencias sustanciales con el material biológico conocido. Para este propósito el solicitante debe, dentro de sus posibilidades, indicar características bioquímicas y morfológicas y la descripción taxonómica propuesta. La información del material biológico en cuestión que es generalmente conocida por el experto en la materia al día de la presentación de la solicitud,

deberá ser provista por el solicitante. Si fuera necesario deberá ser suministrada a través de experimentos en concordancia con la literatura standard relevante. Para caracterizar una bacteria, una bibliografía relevante podría ser, por ejemplo: “R.E. Buchanan, N.E. Gibbons: Bergey’s Manual of determinative bacteriology”. Contra estos conocimientos, la información deberá entonces ser brindada en cada característica relevante morfológica o fisiológica para el reconocimiento y propagación del material biológico, por ejemplo, el medio de crecimiento (ingredientes que lo componen), en particular cuando éste ha sido modificado.

Las abreviaturas para el material biológico o del medio deben ser escritas completas al menos una vez.

Si es depositado un material biológico que no puede reproducirse a sí mismo pero si puede reproducirse en un sistema biológico (virus, bacteriófagos, plásmidos, vectores, ADN, ARN), la información indicada anteriormente, será también requerida para ese sistema biológico. Si, por ejemplo, otro material es citado, tal como célula huésped o virus “helper”, que no pueden ser suficientemente descriptos o no están disponibles al público, ese material debe ser depositado antes de la fecha de presentación de la solicitud y caracterizado en forma acorde. Adicionalmente deberá ser descripto el proceso para producir el material biológico dentro de este sistema biológico.

6.2.2 Depósito

Cuando una invención contenga material biológico que no está disponible al público y no pueda ser descripto en forma clara y completa en una solicitud de patente, de modo tal que la invención pueda ser ejecutada por una persona normalmente versada en la materia, el solicitante deberá efectuar el depósito del material biológico en una institución autorizada para ello y reconocida por el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL o en cualquier institución reconocida por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, antes de la fecha de depósito de la solicitud en la República Argentina.

Al momento de realizar la presentación nacional el solicitante deberá declarar el número de acceso al depósito del material biológico. Por lo tanto, el depósito debe haber sido efectuado a la fecha de presentación de la solicitud, o con anterioridad a la misma.

- Si el titular de la solicitud no hubiere presentado
 - a) la fecha de depósito,
 - b) el nombre y dirección de la institución depositaria,
 - c) el país depositario,
 - d) los datos de identidad del depositante, y
 - e) la clasificación del material biológico depositado, al momento de realizar el Examen de Fondo, los mencionados requisitos serán requeridos en una vista de Aclaraciones Previas al Examen de Fondo. En caso de no acompañarse se tendrá como “no invocado” el depósito en cuestión y el solicitante no podrá valerse del mismo a los fines de la suficiencia y claridad de la divulgación de la invención (en instancias del Examen de Fondo se evaluará si este incumplimiento constituye un defecto insalvable con relación a la claridad y suficiencia de la divulgación).

- El certificado de depósito deberá presentarse en original o copia suscripta por el apoderado dejando constancia que es copia fiel del original. Si el mencionado certificado no se hubiera presentado a la fecha de realizar el Examen de Fondo, el mismo será requerido en una vista de Aclaraciones Previas al Examen de Fondo. En caso de no acompañarse se tendrá como “no invocado” el depósito en cuestión y el solicitante no podrá valerse del mismo a los fines de la suficiencia y claridad de la divulgación de la invención (en instancias del Examen de Fondo se evaluará si este incumplimiento constituye un defecto insalvable con relación a la claridad y suficiencia de la divulgación).
- Cuando el solicitante y el depositante sean diferentes personas, deberá declararse en la solicitud el nombre y la dirección del depositante, como así también deberá suministrarse una declaración del depositante que autorice al solicitante a referirse en su solicitud al material biológico depositado, dejando sentado por escrito, que ha dado consentimiento irrevocable y sin reservas para que el material depositado esté disponible al público. Si el mencionado documento no se hubiera presentado a la fecha de realizar el Examen de Fondo, el mismo será requerido en una vista de Aclaraciones Previas al Examen de Fondo. En caso de no acompañarse se tendrá como “no invocado” el certificado en cuestión con las consecuencias correspondientes.
- Cuando el certificado de depósito se encuentre en idioma extranjero, deberá acompañarse la traducción correspondiente. (Ver Parte A, Cap. III Pto. 2.8) Si la mencionada traducción no se hubiera presentado a la fecha de realizar el Examen de Fondo, será requerida en una vista de Aclaraciones Previas al Examen de Fondo. En caso de no acompañarse se tendrá como “no invocado” el certificado con las consecuencias correspondientes.

Aspectos Procedimentales

Por otro lado, toda vez que la invención involucre material biológico previamente disponible en una institución autorizada o se trate de material conocido y de fácil acceso para cualquier persona versada en la materia (es responsabilidad del solicitante aportar la información necesaria para demostrar lo expuesto precedentemente), no se requerirá el depósito. El examinador de la Administración Nacional de Patentes será quien determine si el material biológico estaba previamente disponible y/o si la descripción es clara y completa para satisfacer los requisitos del artículo 20 de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.

7. Materia Prohibida

7.1 Debe notarse que únicamente se omitirá la publicación en los casos en que el objeto de la solicitud tenga relación con: *incitación al disturbio o a actos de desorden, actos criminales, raciales, religiosos o propaganda discriminatoria similar.*

7.2 Es necesario diferenciar entre una *frase difamatoria o peyorativa* (las cuales no están permitidas), de un comentario aceptable, por ejemplo está permitido una declaración del solicitante relacionada con una desventaja obvia o generalmente reconocida, o relacionada

con alguna desventaja encontrada y verificada por el mismo solicitante, de un producto o proceso de la técnica anterior.

7.3 La materia irrelevante está específicamente prohibida solo si es “obviamente irrelevante o innecesaria”, por ejemplo, si no tiene soporte en el objeto de la invención o si es un antecedente perteneciente al arte previo relevante.

La materia a ser removida puede ser irrelevante o innecesaria en la descripción originalmente presentada. Sin embargo, podría ser materia que se tornara irrelevante o innecesaria sólo en el transcurso del procedimiento de examen, por ej. mediante una limitación de las reivindicaciones de la solicitud a una de las distintas alternativas originales.

7.4 Generalmente las observaciones a la materia que cae dentro de la prohibición estipulada en el art. 7 a) Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, se realizan en instancias del examen preliminar técnico, momento en el cual se requerirá la remoción de dicha materia de la solicitud, si así fuera posible (ver C, II, 7.1).

8. Solicitudes Divisionales

- Art. 17 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad
- Ver A, III, 2.4

8.1 Una vez depositada una solicitud argentina, el solicitante podrá depositar una solicitud divisional. La solicitud divisional tendrá como fecha efectiva de presentación la misma fecha de presentación de la solicitud madre, y cuando sea el caso, tiene el beneficio de prevalecerse del mismo derecho de prioridad que la solicitud madre con respecto a la materia contenida en la solicitud divisional. Una solicitud argentina podrá dar lugar a más de una solicitud divisional, a su vez una solicitud divisional podrá dar lugar a una o a más solicitudes divisionales.

8.2. La razón más común para presentar una solicitud divisional se debe a haber recibido por parte de la Administración Nacional de Patentes una objeción sobre la base del art. 17 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad de falta de unidad de invención (división obligatoria). Si el examinador objeta por falta de unidad de invención, el solicitante tendrá un plazo en el cual deberá limitar su solicitud a una sola invención.

La limitación de la solicitud madre deberá ser clara e incondicional. Por consiguiente, la vista a través de la cual se intima al solicitante a limitar la solicitud debido a la falta de unidad de invención, debe incluir una referencia que indique que si la solicitud no es limitada dentro del límite de tiempo establecido por la vista, la misma será rechazada. Si el solicitante no limitara lo reivindicado a una sola invención (o grupo de invenciones reunidas bajo un mismo concepto inventivo), la misma será declarada abandonada.

8.3 El tiempo límite para la presentación de solicitudes divisionales lo determina el momento en que se notifica al solicitante de la decisión de concesión o denegatoria de la solicitud madre argentina (inclusive la solicitud divisional de divisionales).

Una vez notificado el solicitante de la decisión de conceder o denegar la solicitud, se dará por concluido el trámite y en consecuencia no podrán presentarse solicitudes divisionales.

En el caso que una solicitud sea denegada, ninguna solicitud divisional puede presentarse a posteriori, a menos que el solicitante apele la decisión recaída sobre la solicitud madre.

Mientras el procedimiento de apelación esté en trámite, se podrán presentar solicitudes divisionales. No obstante, quedarán pendientes de estudio y resolución hasta que se resuelva la apelación.

También deberá verificarse que no existan juicios pendientes y en ese caso , también quedan pendientes de estudio.

8.4 El examen de fondo de una solicitud divisional deberá, en principio, ser llevado a cabo como cualquier otra solicitud, aunque necesitan ser considerados los siguientes puntos especiales.

Las reivindicaciones de la solicitud divisional necesitan ser limitadas a la materia no reivindicada en la solicitud madre; sin embargo esa materia no podrá extenderse más allá del contenido de la solicitud madre tal como se la presentó originalmente. Si una solicitud divisional contiene materia adicional respecto del contenido de la solicitud madre tal como fue depositada originalmente y el solicitante no está dispuesto a remediar este defecto por la eliminación de esa materia adicional, la solicitud divisional debe denegarse.

Una solicitud divisional no podrá convertirse en una solicitud independiente que tome su propia fecha de presentación.

Es más, una solicitud divisional posterior que comprenda esa materia adicional deberá ser denegada.

Si la materia de la solicitud divisional se restringe a sólo una parte de la materia reivindicada inicialmente en la solicitud madre, esta materia deberá ser derivable directa e inequívocamente como una entidad separada que podría usarse fuera del contexto de la invención de la solicitud madre.

8.5 La descripción y los dibujos de la solicitud madre y de cada solicitud divisional deberá, en principio, estar limitada a la materia que es reivindicada para esa solicitud. Sin embargo, sólo deberá requerirse la enmienda de la descripción cuando sea completamente necesario. Así la solicitud divisional podrá tener la misma memoria descriptiva y dibujos que la solicitud madre, a menos que se detecte claramente una desconexión o inconsistencia de la descripción con el objeto reivindicado en la solicitud divisional. Bajo la presente práctica, se exigirá que el solicitante haga siempre una referencia cruzada entre la solicitud madre y sus solicitudes divisionales. Normalmente esta referencia aparece en la primera página de la memoria descriptiva de la solicitud respectiva. En la publicación de la solicitud divisional también se dejará constancia de esta condición. En el caso de concederse una solicitud divisional, el examinador deberá dejar constancia de ello en su informe de concesión.

8.6 La solicitud madre y las solicitudes divisionales no podrán reivindicar el mismo objeto de invención. Esto no sólo significa que ellas no deban contener reivindicaciones de alcance substancialmente idéntico, sino que tampoco una solicitud divisional deberá reivindicar el objeto de invención reivindicado en la otra, incluso con palabras diferentes.

En el caso que la solicitud divisional comprenda el mismo objeto que la solicitud madre la solicitud divisional deberá denegarse.

La diferencia entre el objeto de invención reivindicado en las dos solicitudes deberá ser claramente distinguible.

9. Solicitudes adicionales

- Art. 51 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad

9.1 Todo el que mejorase una invención patentada tendrá derecho a solicitar una patente de adición.

La misma puede presentarse mientras la solicitud principal este en trámite o mientras la patente esté vigente. Fuera de estos casos se estudiará como independiente.

Dado que toda patente se refiere a un objeto principal, para que haya adición ésta deberá necesariamente referirse al mismo objeto, por lo que se determinará si cabe o no una patente de adición, utilizando la reivindicación principal de la patente cuya invención se mejora.

9.2 En la parte de la descripción donde se define el objeto principal el solicitante deberá especificar que se trata de una mejora de la invención objeto de la patente de la cual se solicita adicionalidad, indicando asimismo en que consiste la mejora.

9.3 El examen de fondo de una solicitud adicional deberá, en principio, ser llevado a cabo como cualquier otra solicitud. El objeto principal de la patente de adición deberá diferir del objeto principal de la patente principal sólo en la mejora o mejoras introducidas. Estas mejoras deberán satisfacer todos los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley.

9.4 El examinador deberá exigir al solicitante de una patente adicional, que consigne expresamente la parte utilizada de la patente principal y verificar que ello se cumpla.

CAPITULO III Reivindicaciones

1-Generalidades

La solicitud de patente no podrá comprender más que una sola invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí de tal manera que integren un único concepto inventivo en general. Las solicitudes que no cumplan con este requisito deberán ser divididas de acuerdo a lo dispuesto por el art.17 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.

Las reivindicaciones definirán el objeto sobre el cual se solicita la protección, debiendo ser claras y concisas. Podrán ser una o más y deberán fundarse en la descripción sin excederla (art. 22 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad).

La reivindicación o las reivindicaciones deberán contener:

- a) un preámbulo o exordio indicando desde su comienzo con el mismo título con que se ha denominado la invención, comprendiendo a continuación todos los aspectos conocidos de la invención surgidos del estado de la técnica más próximo;
- b) 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, definatorios de lo que se desea proteger;
- c) si la claridad y comprensión de la invención lo exigiera, la reivindicación principal, que es la única independiente, puede ir seguida de una o varias reivindicaciones haciendo éstas referencia a la reivindicación de la que dependen y precisando las características adicionales que se pretenden proteger. De igual manera debe procederse cuando la reivindicación principal va seguida de una o varias reivindicaciones relativas a modos particulares o de realización de la invención (art. 22 Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad).

Tal como lo expresa el art. 22 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, las reivindicaciones deben:

- definir el objeto cuya protección se busca;
- ser claras y concisas.

Además, podrán ser una o más y deberán estar fundadas en la descripción sin excederla.

Desde el momento que las reivindicaciones determinan la extensión conferida por una patente o solicitud, la claridad de las mismas es de fundamental importancia.

2. Forma y contenido de las reivindicaciones

2.1 Las reivindicaciones deberán ser redactadas en términos de las “características técnicas de la invención”. Esto significa que las reivindicaciones no deberán contener ninguna declaración referida, por ejemplo, a ventajas comerciales u otras materias no técnicas, aunque pueden ser permitidas declaraciones de propósito si ellas ayudan a definir la invención.

No es necesario que todas las características sean expresadas en términos de una limitación estructural. Pueden ser incluidas en una reivindicación características funcionales, a condición que una persona experta en la materia no tenga dificultad en la provisión de los medios que permitan ejecutar esta función sin necesidad de ejercitar la actividad inventiva. Por lo tanto, serán permitidas reivindicaciones secundarias de método en el sentido de su aplicación técnica siempre que cumpla con los requisitos del art. 4 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y no se encuentre comprendida dentro de las exclusiones del art.6 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.

2.2 El art. 22 Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad define la forma de redacción en dos partes que deben adoptar las reivindicaciones, al respecto establece:

La reivindicación o las reivindicaciones deberán contener:

- a) un preámbulo o exordio indicando desde su comienzo con el mismo título con que se ha denominado la invención, comprendiendo a continuación todos los aspectos conocidos de la invención surgidos del estado de la técnica más próximo;
- b) 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.

Con referencia al inciso a) cabe señalar que cuando la ley establece que “las reivindicaciones deben contener un preámbulo o exordio indicando desde su comienzo con el mismo título con que se ha denominado la invención” se interpreta como que dicho exordio o preámbulo deberá contener una indicación de la designación del objeto de la invención que se pretende proteger con dicha reivindicación, por ejemplo la categoría técnica general: aparato, procedimiento, etc., al que la invención se refiere, seguido a continuación por todos los aspectos conocidos de la invención surgidos del estado de la técnica más próximo. Esta indicación de características del arte previo sólo es aplicable a reivindicaciones independientes y no a reivindicaciones dependientes.

Resulta claro, que deberán indicarse únicamente aquellas características técnicas del arte previo que sean relevantes para la invención.

Por ejemplo, si la invención se refiere a una cámara fotográfica, pero el aspecto novedoso reside únicamente en el obturador, será suficiente que la primera parte de la reivindicación exprese: “Una cámara fotográfica incluyendo un obturador de plano focal”, no siendo necesario referirse a otras características conocidas de la cámara, tal como el lente o el visor.

En la segunda parte, o “parte característica”, 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.

La parte característica puede comenzar preferentemente con una frase del tipo “caracterizado por”.

En dicha parte característica se deberá detallar las características técnicas que en combinación con las características detalladas en la primera parte o exordio, se desean proteger, por ejemplo, las características que la invención agrega al arte previo.

Si un único documento citado en el informe de búsqueda de antecedentes del arte previo, revela que una o más características de la segunda parte de las reivindicaciones fueran ya conocidas en combinación con las características citadas en la primera parte de la reivindicación, y que tal combinación tuviese el mismo efecto que ellas tienen en la combinación completa de todas las características de la invención, el examinador podrá requerir por razones de claridad, que tales características sean transferidas a la primera parte.

Sin embargo, si la reivindicación se refiere a una combinación novedosa, y la división entre las características del arte previo y las correspondientes a la parte característica se pueden llevar a cabo en más de una forma sin perder precisión, el solicitante no deberá ser intimado a adoptar otra división de las características, diferente de la que él ha elegido, a menos que existan razones substanciales o su versión sea incorrecta.

2.3 Supeditado a lo que se expresa en 2.2 inc. a) el examinador requerirá al solicitante que siga la forma de redacción en dos partes antes indicada, en donde, por ejemplo, resulte claro que su invención radica en una mejora que se distinga de una combinación conocida de partes o pasos. Sin embargo, pueden darse casos en los que, debido a la naturaleza de la invención, pueda no ser apropiada esta forma de redacción de las reivindicaciones, por ejemplo, porque daría un encuadre engañoso o deformado de la invención o el arte previo.

2.3a Cuando se examina si una reivindicación cumple o no con la forma indicada por el art. 22 inc. a) y b) Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad es importante evaluar si esta forma es apropiada. Al respecto se deberá tener en cuenta que el propósito de la forma de reivindicación en dos partes es el de permitir al lector ver claramente que características necesarias para la definición del objeto reivindicado son, en combinación, parte del arte previo. Si en la descripción del invento se hace una referencia bastante clara y completa de las características del arte previo, cumpliendo con el requerimiento del art. 12 b2) Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad no deberá insistirse sobre la forma de reivindicación en dos partes.

Las reivindicaciones, así como la descripción, pueden contener fórmulas químicas o matemáticas, pero no dibujos. Las reivindicaciones pueden contener tablas, pero sólo si para el objeto propuesto resulta deseable el uso de tablas. En vista del uso de la palabra “deseable”, el examinador no deberá objetar el uso de tablas en reivindicaciones donde esta forma sea conveniente.

3. Clases de reivindicaciones

3.1 Categoría de reivindicaciones

3.1.1 Existen “categorías” de reivindicaciones (productos, procesos). Para muchas invenciones, se necesitan reivindicaciones en más de una categoría para la obtención de una protección completa. De hecho, existen solo dos categorías básicas de reivindicaciones, a saber:

- reivindicaciones para una entidad física (producto);
- reivindicaciones para una actividad (procedimiento).

El tipo básico de reivindicación (reivindicación de producto), puede incluir una sustancia o composiciones (p. ej. compuesto químico o una mezcla de compuestos) así como también

cualquier entidad física (p. ej. objeto, artículo, aparato, máquina, o sistema que coopera con el aparato) que es producido por la habilidad técnica del hombre. Ejemplos son: "un mecanismo de dirección que incorpora un circuito de realimentación automática"; "un vestido tejido comprendiendo....."; "un insecticida consistiendo de X, Y, Z"; o "un sistema de comunicación que comprende una pluralidad de estaciones de transmisión y recepción".

El segundo tipo básico de reivindicación (reivindicación para actividades) es aplicable a toda clase de actividades (procesos definidos por la secuencia de etapas operativas).

En el caso particular de emplear el término "sistema", el mismo será aceptable en la medida que se pueda asimilar a una disposición, mientras que no será aceptable cuando de la utilización de dicho término no surja claramente si se trata de una entidad física o de un método, o si se trata de una mezcla de ambos.

3.1.2 Hay casos en los cuales el solicitante redacta sus reivindicaciones de modo que, aunque redactadas de manera diferente, realmente caen dentro de la misma categoría y tienen efectivamente el mismo alcance. En estos supuestos, el examinador deberá tener en cuenta que la presencia de tales reivindicaciones diferentes puede ayudar al solicitante a obtener protección completa para su invención. Por consiguiente, aunque el examinador no deberá permitir una proliferación innecesaria de reivindicaciones independientes, como tampoco deberá adoptar un enfoque rígido o demasiado académico frente a la presencia de un número de reivindicaciones que están redactadas de manera diferente pero de efecto aparentemente similar.

3.1.3 Sujeto a que se satisfagan las condiciones de unidad de invención exigida por el art. 17 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, en casos excepcionales, una solicitud puede contener dos o más reivindicaciones independientes de la misma categoría cuando no sea apropiado, cubrir este objeto con una única reivindicación. Esto significa que el examinador podrá permitir dos o más reivindicaciones independientes de la misma categoría en los casos apropiados con tal que haya un único concepto inventivo (art. 17 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad) y que las reivindicaciones en su totalidad satisfagan el requerimiento establecido en el art. 22 Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad con relación a que las mismas deban ser claras y concisas (ver C III 5.1). Al aplicar este principio el examinador deberá tener en cuenta los comentarios (ver C III 3.1.2) en lo que concierne a reivindicaciones de alcance aparentemente similar. Hay otras circunstancias donde puede no ser apropiado cubrir el objeto propuesto de una invención con una reivindicación independiente única en una categoría particular, por ejemplo, cuando la invención se refiere al mejoramiento de dos artículos separados pero interrelacionados de manera tal que puedan venderse separadamente, pero que cada uno conlleva la misma idea inventiva, tal como una ficha y tomacorriente eléctrico, o un transmisor y receptor. Otro ejemplo, en el caso de una invención referida a circuitos eléctricos del tipo rectificador- puente, para el cual podría ser necesario incluir reivindicaciones independientes separadas para una disposición monofásica y polifásica que incorpore dichos circuitos, desde el momento en que el número de circuitos que se necesitan por fase es diferente en las dos disposiciones.

3.2 Reivindicaciones independientes y dependientes

3.2.1 Todas las solicitudes podrán contener una o más reivindicaciones referidas a las características esenciales de la invención (reivindicación independiente). Cada una de dichas reivindicaciones puede ir seguida por una o más reivindicaciones referidas a “modos particulares de realización” de la invención. Es evidente que cualquier reivindicación referida a modos de realización particulares (reivindicación dependiente) también debe incluir efectivamente las características esenciales de la invención, y en consecuencia, debe incluir todas las características de al menos una reivindicación independiente.

3.2.2 El art. 22 inc. c) Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad establece “si la claridad y comprensión de la invención lo exigiera, la reivindicación principal, *que es la única independiente*, puede ir seguida de una o varias reivindicaciones haciendo éstas referencia a la reivindicación de la que dependen y precisando las características adicionales que pretenden proteger. De igual manera deberá procederse cuando la reivindicación principal va seguida de una o varias reivindicaciones relativas a modos particulares o de realización de la invención.”

El párrafo relativo a “modos particulares o de realización de la invención” deberá interpretarse en un sentido amplio, entendiendo que el pliego reivindicatorio puede contener reivindicaciones de una misma categoría (por ej. categoría de entidad física como ser una reivindicación de producto seguida de otras reivindicaciones de producto que cubran los distintos modos particulares), como así también reivindicaciones de distintas categorías que cubren los distintos objetos (realización) que forman parte de la invención y se encuentran reunidos bajo un mismo concepto inventivo en general (art.17 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad).

Aunque el art. 22 Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad establece que la reivindicación principal es la única independiente, cualquier otra reivindicación de igual o distinta categoría (entidad física o actividad) que contenga todas las características técnicas esenciales de la invención, aunque haga una referencia a otra, también debe interpretarse como independiente y analizarse como tal.

Cualquier reivindicación que incluya todas las características de cualquier otra reivindicación es denominada “reivindicación dependiente”. Una reivindicación dependiente deberá contener, si es posible en su comienzo, una referencia a la reivindicación de la cual depende, lo cual significa que contiene todas sus características. Desde el momento en que una reivindicación dependiente no define por sí misma todas las características del objeto que reivindica, expresiones como “caracterizado por” no son necesarias en tal tipo de reivindicación, pero de todos modos son permitidas.

Una reivindicación que define otras particularidades de la invención, puede contener todas las características de otra reivindicación dependiente, y debe por lo tanto referirse a dicha reivindicación.

Todas las reivindicaciones dependientes deberán agruparse juntas por el alcance y del modo más apropiado posible. El ordenamiento deberá ser tal que permita que la asociación de reivindicaciones conexas sea fácilmente determinado, y su significado en la asociación, fácilmente interpretado.

El examinador deberá elevar una objeción si la presentación de las reivindicaciones es tal que provoca falta de claridad en la definición del objeto a ser protegido. Cuando la reivindicación independiente es admisible, el examinador no deberá preocuparse por el objeto propuesto en las reivindicaciones dependientes, partiendo de la base que está convencido de que ellas son verdaderamente dependientes y por lo tanto no amplían de ninguna manera el alcance de protección de la invención definida en la reivindicación independiente (ver III, 3.1.3).

3.2.2a Si para las reivindicaciones independientes se adopta la forma de reivindicación en dos partes, las reivindicaciones dependientes podrán referirse a detalles adicionales de características no sólo de la parte característica sino también del preámbulo o exordio.

Una reivindicación, ya sea independiente o dependiente, podrá referirse a distintas alternativas en la medida que estas alternativas sean de similar naturaleza y puedan ser claramente sustituidas unas por otras, y en la medida que el número y la presentación de alternativas no le resten claridad o dificulten su interpretación (ver III, 7.4).

3.3 Referencias entre reivindicaciones

Una reivindicación podrá contener una referencia a otra reivindicación, incluso si no es una reivindicación dependiente como la definida en el art. 22 inc. c) primer párrafo Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.

Algunos ejemplos:

Reivindicaciones referidas de distinta categoría

Un ejemplo de esto es una reivindicación referida a una reivindicación de diferente categoría (por ej.: “Aparato para llevar a cabo el procedimiento de la reivindicación 1...”, o “Procedimiento para la manufactura del producto de la reivindicación 1...” (ver III, 3.2.2).

Reivindicaciones referidas de igual categoría.

Un ejemplo de esto es una reivindicación para una de las partes referida a la otra parte cooperante, por ej. “Tomacorriente macho para cooperar con el tomacorriente hembra de la reivindicación 1...”, no es una reivindicación dependiente. Referencias de una reivindicación a otras podrán ser aceptadas también cuando características alternativas que pueden ser sustituidas unas por otras, son reivindicadas en reivindicaciones separadas.

Ejemplo de esto es una máquina incluyendo, entre otros, una característica X seguida por reivindicaciones adicionales para alternativas tal como "Una máquina según la reivindicación 1 modificada en que la característica X es reemplazada por la característica Y".

En todos estos ejemplos, el examinador deberá considerar cuidadosamente, por un lado el alcance de aquella reivindicación que contiene la referencia y que necesariamente incluye todas las características técnicas de la reivindicación a la que está referida y por otro lado, el alcance de aquellas que, aun conteniendo una referencia, no incluyen todas las características técnicas de la cláusula a la cual está referida (ver ejemplos en III, 3.3).

Ejemplo 1:

- 1-Composición detergente de ph ácido para el lavado de frutas que comprende A, B y C.
- 2-Composición detergente de ph básico para el lavado de frutas que comprende A, B y E.

Ejemplo 2:

1-Ventilador de pared que comprende la característica A.

2-Ventilador de techo que comprende la característica A.

En este caso el examinador estudiará cuidadosamente el alcance de tales reivindicaciones con el fin de establecer el cumplimiento de los requisitos del art.17 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.

Si el concepto de unidad de invención se da por satisfecho, el examinador podrá aceptar dichas reivindicaciones con carácter de excepción, solamente cuando no sea posible una redacción adecuada mediante una única cláusula independiente de acuerdo a lo ordenado por el 22 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.

3.4 Reivindicaciones de “producto por proceso”

Cuando un producto es difícil de definir por su estructura podrá ser definido adecuadamente por medio del proceso que permite obtenerlo. Si el proceso es correctamente descrito, conducirá inevitablemente a la obtención del producto en cuestión.

En otras palabras, el hecho que un producto sea obtenido por un proceso que demuestra ser novedoso e inventivo, no garantiza que el producto sea nuevo e inventivo. Pero si no existen dudas de que el producto definido por un proceso es nuevo e inventivo, una reivindicación de “producto por proceso” es aceptable (ver 4.7.b).

Se define como reivindicación de “producto por proceso” a una reivindicación de producto (entidad física) que se caracteriza a través de parámetros de un proceso (actividad).

3.4.1 Cuando se emplean reivindicaciones de producto por proceso:

Se emplearán reivindicaciones de este tipo cuando no exista otra manera de definir al producto debido a que:

- Es difícil definir al producto por su estructura.
- No existen en la memoria descriptiva de la solicitud parámetros inherentes al producto que permitan ser incorporados a las reivindicaciones para su definición clara y completa.
- Existen parámetros pero resultan insuficientes o incorrectos para definir el producto.

3.4.2 El examinador deberá tener en cuenta una serie de consideraciones técnicas al momento de evaluar la novedad de las reivindicaciones del tipo “producto por proceso” por cuanto que las mismas caracterizan al producto por su proceso de obtención y no por sus características intrínsecas específicas (estructura, composición, parámetros físico-químicos etc.). En otras palabras, que un proceso sea nuevo e inventivo no le confiere necesariamente novedad y actividad inventiva al producto que de él se obtiene.

Las reivindicaciones de “producto por proceso” deberán ser interpretadas en el sentido absoluto, es decir tomando al producto independientemente de su proceso de obtención.

La reivindicación de producto como tal debe implicar una solución técnica a un problema técnico, la cual no es obvia a la luz del estado de la técnica.

3.4.3. El examinador deberá determinar sí:

- existe evidencia de que el proceso conduce inequívocamente a productos diferentes de los revelados por el estado de la técnica y que además dichas diferencias no sean obvias, o bien que a través de las modificaciones introducidas en los parámetros del proceso resulta otro producto (art. 4 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad), es decir que la evidencia demuestre que el producto es patentable *per se*;
- la evidencia se corresponde con parámetros inherentes al producto;
- el producto que se reivindica pierde novedad si no se define estructuralmente, ni se mencionan todas las condiciones específicas necesarias para obtener el producto cuya novedad debe ser demostrada (por ejemplo, por medio de test comparativos).

3.4.4 Habiendo determinado que el producto es patentable *per se*, tal como se indica en el punto anterior, el examinador deberá analizar la redacción de las reivindicaciones de “producto por proceso”.

Las reivindicaciones de producto por proceso deben caracterizarse a través de todas las etapas que son esenciales y que conducen inevitablemente al producto que se pretende proteger. Tal es el caso de las reacciones químicas, las que rara vez conducen a un producto único, debiendo ser necesario indicar no sólo los materiales de partida y los parámetros de proceso sino también por ejemplo, el método por el cual la mezcla de reactantes fue tratada.

Además:

La Administración Nacional de Patentes aceptará definir las reivindicaciones de “producto por proceso” combinando características de proceso con características estructurales de producto (reivindicaciones híbridas).

3.4.5 Cuando en la memoria descriptiva no exista evidencia suficiente, para establecer que el proceso de la invención al que se reconoce materia patentable, conduce a productos nuevos e inventivos, el examinador deberá rechazar, en instancias del examen de fondo, las cláusulas de “producto por proceso” basándose en que:

No existe prueba suficiente en la memoria descriptiva de que el proceso patentable le confiera características nuevas e inventivas al producto que de él se obtiene, por lo que las cláusulas de “producto por proceso” no satisfacen los requisitos de patentabilidad exigidos por el art. 4 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y en consecuencia deben ser eliminadas.

El solicitante podrá aportar mediante un escrito aparte, datos comparativos que permitan establecer unívocamente que los productos obtenidos por el proceso de la invención son efectivamente nuevos e inventivos.

Aunque no se permitirá caracterizar al producto por dichos nuevos parámetros, sí se podrán aceptar las cláusulas de “producto por proceso” (ver III, 3.4).

4. Claridad e interpretación de las reivindicaciones

4.1 Las reivindicaciones tomadas en forma individual y consideradas en su conjunto deben ser claras. La claridad de las reivindicaciones adquiere gran importancia puesto que su función es definir el objeto para el cual se solicita protección. Dado las diferencias en el

alcance de la protección que puede ser adjudicada a las distintas categorías de reivindicaciones, el examinador deberá asegurarse que los términos utilizados en una reivindicación no dejen dudas respecto a su categoría.

4.2 Cada reivindicación deberá ser leída dando a las palabras el significado y el alcance que ellas tienen normalmente en el arte previo, salvo que, en casos particulares, la descripción otorgue a las palabras un significado especial, ya sea mediante una definición explícita o de otro modo. Más aún, si este significado especial se presenta, el examinador deberá requerir que la reivindicación sea corregida de modo que el significado de ésta sea claro por la sola lectura de la misma. Las reivindicaciones deben también ser leídas tratando de extraer el sentido técnico de las mismas. Dicha lectura puede involucrar un alejamiento del estricto significado literal de las palabras utilizadas en las reivindicaciones.

4.3 Cualquier inconsistencia entre las reivindicaciones y la descripción deberá evitarse. Esto puede arrojar duda sobre la extensión de la protección y por lo tanto derivar en reivindicaciones poco claras. Tales inconsistencias pueden ser de los siguientes tipos:

a) Simple inconsistencia verbal

Por ejemplo, existe en la descripción una afirmación que sugiere que la invención está limitada a una característica particular pero las reivindicaciones no están limitadas de esa manera; además, la descripción no pone especial énfasis en esta característica y no hay razón para creer que la característica sea esencial para la realización de la invención. En tal caso, la inconsistencia podrá ser eliminada ya sea ampliando la descripción a lo expresado en las reivindicaciones o limitando las reivindicaciones a lo expresado en la descripción. Similarmente, si las reivindicaciones están más limitadas que la descripción, las reivindicaciones podrán ser ampliadas o la descripción podrá ser limitada.

b) Inconsistencia respecto a aparentes características esenciales

Por ejemplo, podrá parecer, ya sea por los conocimientos técnicos generales, o por lo que está afirmado o implícito en la descripción, que cierta característica técnica descrita pero no mencionada en una reivindicación independiente es esencial para el funcionamiento de la invención, o en otras palabras, es necesaria para la solución del problema al cual se refiere la invención. En tal caso la reivindicación no resulta clara, ya que una reivindicación independiente no sólo deberá ser comprensible desde un punto de vista técnico, sino que también deberá definir claramente el objeto de la invención, esto significa que deberán indicarse todas las características esenciales de la misma.

Si, con respecto a esta objeción, el solicitante muestra convincentemente, por ejemplo, por medio de documentos adicionales u otra evidencia, que la característica no es de hecho esencial, el examinador podrá permitir que retenga la reivindicación sin correcciones y, de ser necesario, enmendar la descripción en su lugar.

La situación opuesta en la que una reivindicación independiente incluye características que no parecen esenciales para el desempeño de la invención no será objetable. Ello es materia de elección del solicitante. El examinador deberá, por lo tanto, no sugerir que una reivindicación sea ampliada por la eliminación de características aparentemente no esenciales.

c) Parte de la materia técnica de la descripción y/o los dibujos no es cubierta por las reivindicaciones.

Por ejemplo, todas las reivindicaciones especifican un circuito eléctrico que emplea dispositivos semiconductores, pero una de las realizaciones en la descripción y los dibujos emplea en su lugar válvulas de alto vacío. En tal caso, la inconsistencia podrá normalmente ser permitida, si no introduce falta de claridad en las reivindicaciones o en la memoria descriptiva, en virtud que es responsabilidad del solicitante determinar la extensión de la descripción, en consecuencia, el examinador no deberá, en general, realizar una observación en este sentido.

No obstante, si como consecuencia del examen de fondo se introduce limitaciones a las reivindicaciones, el examinador deberá prestar atención a que las mismas no introduzcan falta de claridad en la memoria descriptiva (por ejemplo cuando se introduce en las reivindicaciones un “disclaimer” como consecuencia de un antecedente que afecta la novedad).

Declaraciones generales en la descripción que implican que el alcance de la protección puede ser extendido de modo no definido ni preciso (generalmente al final de la descripción), deberán ser objetadas. En particular, se deberá objetar cualquier afirmación que pretenda ampliar el alcance de la protección fundado en el “espíritu” de la invención.

También se deberá elevar una objeción, en los casos en que se reivindica una combinación de características, cuando se haga cualquier declaración que diga que la protección se solicita no solo por la combinación en su conjunto, sino por características individuales o sub-combinaciones, sin que las mismas hayan sido específicamente definidas.

4.4 Una reivindicación independiente deberá especificar claramente todas las características esenciales necesarias para definir la invención, excepto que tales características estén implícitas en los términos genéricos utilizados, por ej.: una reivindicación por una “bicicleta” no necesita mencionar la presencia de ruedas.

Si una reivindicación se refiere a un procedimiento para producir el producto de la invención, el procedimiento, tal como se lo reivindica, deberá ser tal que, cuando se lleva a cabo de manera que resulte razonable para una persona experta en el arte, necesariamente tenga como resultado final dicho producto particular; de otra manera hay inconsistencia interna y por lo tanto falta de claridad en las reivindicaciones. En el caso de reivindicar un producto, si el producto es bien conocido, y la invención consiste en la modificación de ciertos aspectos, se deberá identificar claramente el producto y especificar qué aspecto se modifica y de qué manera. Cuando la patentabilidad depende de un efecto técnico, las reivindicaciones deberán ser redactadas de modo de incluir todas las características técnicas de la invención que sean esenciales para conseguir el efecto técnico.

4.5 Se sugiere no utilizar en las reivindicaciones términos ambiguos como “angosto”, “ancho” o “fuerte”, a menos que el término tenga un significado reconocido en una aplicación particular, por ej. “alta frecuencia” con relación a un amplificador, y este sea el significado que se pretende dar. Si el término no tiene un significado reconocido deberá, si es posible, ser reemplazado por uno más preciso que se encuentre en alguna otra parte de la divulgación original. Un término poco claro no puede permitirse en una reivindicación si dicho término es esencial para la invención. Un término poco claro tampoco puede ser usado por el solicitante para diferenciar su invención del arte previo.

4.5a El solicitante debe prestar particular atención al emplear la palabra “casi” o “aproximadamente”. Tales palabras pueden ser usadas por ejemplo para un valor particular

(por ej. “casi 100° C”), o para un rango (por ej. “casi x por casi y”). En cada caso, el examinador deberá utilizar su criterio para determinar si el significado es suficientemente claro en el contexto de la solicitud leída en su conjunto. Sin embargo, dichas palabras solo podrán permitirse si su presencia no impide que la invención pueda distinguirse sin ambigüedades del arte previo en lo que respecta a novedad y actividad inventiva.

4.5b El uso de marcas comerciales y expresiones similares en reivindicaciones no deberá permitirse a menos que su uso sea ineludible; ellas podrán emplearse excepcionalmente si son generalmente reconocidas con un significado preciso (ver también II, 3.16 y 3.17).

4.6 Expresiones como "preferentemente", "por ejemplo", "tales como" o "más particularmente" deberán observarse cuidadosamente para asegurar que ellas no introduzcan ambigüedad. Las expresiones de este tipo no tienen efecto limitante sobre el alcance de una reivindicación; es decir, la característica que sigue a cualquier expresión de este tipo deberá ser considerada totalmente opcional.

4.7 El área definida por las reivindicaciones deberá ser tan precisa como lo permita la invención. Como regla general, no deberán ser permitidas reivindicaciones que pretendan definir la invención o bien una determinada característica, por medio del resultado a ser alcanzado.

Parámetros

4.7a Cuando la invención se refiere a un compuesto químico, este podrá caracterizarse en una reivindicación de diversas maneras, por ej. por su fórmula química, como producto de un procedimiento, o excepcionalmente por sus parámetros. Los parámetros son valores característicos, que podrán ser valores de propiedades directamente mensurables (por ej. el punto de fusión de una sustancia, la resistencia a la flexión de un acero, la resistencia de un conductor eléctrico) o podrán ser definidos por combinaciones matemáticas variables en forma de fórmulas. Por regla general, no se deberá permitir caracterizar un compuesto químico únicamente por sus parámetros. Sin embargo, será permisible en los casos donde la invención no puede definirse adecuadamente de ninguna otra manera, con tal que esos parámetros puedan ser determinados en forma clara y precisa, ya sea por lo indicado en la descripción o por procedimientos objetivos que son usuales en el arte. Lo mismo se aplica a una característica vinculada a un procedimiento que es definido por parámetros. Casos en que son empleados parámetros no usuales, o se utiliza un aparato no accesible para medir el/los parámetro/s, deberán examinarse detenidamente, puesto que ellos podrán disfrazar la carencia de novedad (ver IV, 7.5) (Ver anexo I pto. 1. d).

4.7b Reivindicaciones para productos definidas desde el punto de vista de un procedimiento de fabricación serán admisibles únicamente si los productos como tales cumplen los requerimientos de patentabilidad, por ej. que sean nuevos e inventivos. Un producto no será considerado novedoso por el solo hecho que es producido por medio de un procedimiento nuevo. Una reivindicación que define un producto desde el punto de vista de un procedimiento deberá ser interpretada como una reivindicación del producto como tal y la reivindicación deberá tomar preferentemente la forma "Producto X obtenible por el procedimiento Y", o cualquier redacción equivalente, en lugar de "Producto X obtenido por el procedimiento Y" (ver III, 3.4).

4.8 Si una reivindicación comenzara con palabras tales como: "Aparato para llevar a cabo el procedimiento, etc....", esto deberá ser interpretado como un aparato adecuado para efectuar el procedimiento. Si un documento perteneciente al estado de la técnica revelara un aparato que de otra manera poseyese todas las características especificadas en las reivindicaciones, pero que no fuese adecuado para el propósito indicado, y que requiriese de modificaciones que permitiera darle ese uso, no deberá, normalmente ser considerado como anticipando la reivindicación. Consideraciones similares se aplicarán a reivindicaciones para un producto con un uso particular. Por ejemplo si una reivindicación se refiere a "Un gancho para una grúa" esto implica p. ej. fortaleza y dimensiones particulares en el gancho. Por lo tanto, el gancho de un anzuelo de caña de pescar no podrá anticipar nunca tal reivindicación, pero un gancho que tenga la fortaleza y dimensiones necesarias y poseyese todas las otras características especificadas en la reivindicación, privará a la reivindicación de novedad independientemente de haberse indicado su uso en una grúa o no.

4.8a Cuando una reivindicación por un aparato busca definir la invención por referencias a características del uso al que el aparato está destinado, puede resultar en una falta de claridad.

Tal es el caso particular donde las reivindicaciones no sólo definen a una entidad por sí misma, sino que especifican su relación con una segunda entidad la cual no es parte de la entidad reivindicada.

Antes de considerar una restricción a la combinación de dos entidades deberá recordarse siempre que el solicitante tiene derecho a una protección independiente de la primer entidad *per se*, aún si esta fue inicialmente definida por su relación con la segunda entidad. Puesto que la primera entidad puede a menudo ser producida y comercializada independientemente de la segunda entidad, usualmente será posible obtener una protección independiente a través de una redacción adecuada de las reivindicaciones (por ejemplo, por reemplazo de la palabra conectado por conectable).

Si no fuese posible dar una definición clara de la primera entidad *per se*, entonces la reivindicación estará dirigida a una combinación de la primera y la segunda entidad (por ejemplo motor con una cabeza de cilindro o motor que comprende una cabeza de cilindro).

La Administración Nacional de Patentes permitirá definir las dimensiones y forma de la primera entidad en una reivindicación independiente por referencias generales a las dimensiones y a la forma de una segunda entidad, la cual no forma parte de la primera entidad reivindicada pero que se relaciona con ésta a través de su uso.

Esto se aplica particularmente cuando las medidas de una segunda entidad sean en la misma forma estandarizadas (por ej. el montaje de un soporte para la patente de un vehículo, donde el marco del soporte y los elementos de fijación son definidos con relación a la forma exterior de la chapa patente).

Sin embargo, referencias a una segunda entidad, la cual podrá no ser considerada como sujeto a estandarización, podrá también ser suficientemente claro en los casos en que la persona experta en la materia tuviera alguna pequeña dificultad para inferir la restricción resultante del alcance de la protección para la primer entidad (por ejemplo una lámina de cobertura para emplearse en la envoltura de fardos agrícolas, donde el largo y ancho de la misma son definidos en función de la circunferencia ancho y diámetro del fardo). Esto no implica necesariamente que tales reivindicaciones contengan las dimensiones exactas de la segunda entidad ni que ellas deban referirse a una combinación de la primera y la segunda entidad.

Específicamente la longitud, el ancho y/o la altura de la primera entidad sin referencia a la segunda podrá resultar en una falta de garantía respecto de los límites del alcance de la protección.

4.8b Para evitar ambigüedad en el pliego reivindicatorio, se deberá tener especial cuidado al valorar reivindicaciones que emplean el término “en” para definir la relación entre diferentes entidades físicas tales como aparato, producto o entre entidades físicas y actividades como ser entre producto y procedimientos o entre diferentes actividades. Ejemplos de reivindicaciones redactadas de esta forma son las que siguen:

1. Cabezal de cilindro en un motor de cuatro tiempos.
2. En un aparato de teléfono con un dial automático, un dial detector de tono y un controlador de características, el dial detector de tono comprende.....
3. En un proceso que usa medios de alimentación de electrodos de un aparato de soldadura por arco, un método para el control de la corriente y el voltaje del arco de soldadura que comprende los pasos de....
4. En un proceso/sistema /aparato etc..... la mejora consiste en....

En los ejemplos 1 a 3 el énfasis está puesto en el funcionamiento completo de las subunidades (cabezal de cilindro, dial detector de tono, método para el control de la corriente y el voltaje del arco de soldadura) más que en la unidad completa en la cual subunidad está contenida (motor de cuatro tiempos, teléfono, proceso). Esto puede crear falta de claridad si la protección buscada está limitada a la subunidad “per se” o sobre la unidad como un todo.

Por razones de claridad este tipo de reivindicaciones deberán estar dirigidas en cada caso a una unidad con (o que comprende) una subunidad (por ejemplo, un motor de cuatro tiempos que comprende un cabezal de cilindro) o bien una subunidad definida per se especificando su propósito (por ejemplo un cabezal de cilindro para un motor de cuatro tiempos). Lo antedicho podrá ser seguido sólo si el solicitante lo desea y sólo si existe un fundamento para esto en la divulgación original de acuerdo con el art. 19 Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.

Con reivindicaciones del tipo indicadas en el punto 4, el uso de la palabra “en” a veces genera falta de claridad si la protección es buscada para la mejora solamente o para todas las características definidas en la reivindicación. Aquí también es esencial asegurar que la redacción sea clara.

4.9 Las reivindicaciones no deberán, con respecto a las características técnicas de la invención, hacer referencias a la descripción o a los dibujos excepto cuando sea absolutamente necesario. En particular, tales referencias no deberán indicarse normalmente como "tal como lo descrito en parte... de la descripción", o "como lo ilustrado en la Figura 2 de los dibujos". Deberá observarse enfáticamente la redacción de la cláusula. La carga está sobre el solicitante, quien deberá demostrar que es absolutamente necesario hacer referencia a la descripción o a los dibujos en casos apropiados. Un ejemplo de una excepción permisible será cuando la invención involucra alguna forma particular, ilustrada en los dibujos, pero que no puede fácilmente definirse o en palabras o por una fórmula matemática simple. Otro caso especial es cuando la invención se refiere a productos químicos para los cuales algunas de sus características pueden definirse únicamente por medio de gráficos o diagramas.

Otro caso especial adicional es cuando la invención se caracteriza por medio de parámetros. En la medida que las condiciones para definir la invención de esta manera se cumplan (ver 4.7a), entonces la definición de la invención deberá surgir totalmente y por sí misma de la reivindicación toda vez que esto sea razonablemente factible. En principio, el método de medida es necesario para una definición no ambigua del parámetro. El método de y medios para la medida de los valores de parámetro no necesitan estar en las reivindicaciones cuando:

- a) la descripción del método es tan larga que su inclusión haría a la reivindicación poco clara por falta de concisión o difícil de comprender. En ese caso la reivindicación debería incluir una referencia a la descripción;
- b) una persona experta en el arte sabría que método emplear, por ej. porque hay un único método o porque un método particular es utilizado comúnmente;
- c) todos los métodos conocidos dan el mismo resultado (dentro de los límites de exactitud de medida).

Sin embargo, en todos los otros casos el método de y los medios para la medida deberán incluirse en las reivindicaciones desde el momento que las reivindicaciones definen el objeto para el cual se requiere protección. (art. 22 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad).

4.10 Si una solicitud contiene dibujos y la comprensión de las reivindicaciones puede ser mejorada estableciendo una conexión entre las características mencionadas en las reivindicaciones y los correspondientes signos de referencia de los dibujos, dichos signos de referencia entre paréntesis deberán ser incluidos luego de las características técnicas mencionadas en las reivindicaciones. Si existen diferentes modalidades de realización, sólo será necesario incluir las referencias de la modalidad más importante en las reivindicaciones independientes.

Si las reivindicaciones se redactan siguiendo la modalidad de dos partes (art. 22 inc. (a) Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad), los signos de referencia de los dibujos no sólo deben incorporarse a la parte característica sino también al exordio de la reivindicación.

Los signos de referencia incluidos en las reivindicaciones no deberán interpretarse como una limitación al alcance de la materia protegida en las mismas, ellas sólo cumplen la función de hacer más fácil su entendimiento. En ese caso, no habrá objeción contra la inclusión de una declaración general en la descripción respecto a que los signos de referencia no deberán interpretarse como una limitación a las reivindicaciones.

En el caso que el solicitante agregara texto a los signos de referencia entre paréntesis ubicados en las reivindicaciones, podría implicar falta de claridad (art. 22 Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad). Expresiones tales como “medios de seguridad (tornillo 13, aguja 14)” o “el conjunto de válvulas (asiento de válvula 23, elemento de válvula 27, el asiento de válvula 28)” no son signos de referencia en el sentido indicado más arriba, sino por el contrario son características especiales. Consiguientemente resulta poco claro en qué medida las características agregadas a los signos de referencia son una limitación o no. En consecuencia, tales características entre paréntesis no serán generalmente permitidas. Sin embargo, referencias adicionales a esas figuras en donde los signos de

referencia particulares deben ser encontrados, como “(13 - Figura 3; 14 - Figura 4)”, no serán objetables.

La falta de claridad puede aparecer también con expresiones entre paréntesis que no incluyan signos de referencia, p. ej. "(concreto) ladrillo moldeado".

En contraste, expresiones entre paréntesis con un significado generalmente aceptado son admisibles, p. ej. "(meta) acrilato" que es conocido como una abreviatura para "acrilato y metacrilato". El uso de paréntesis en fórmulas matemáticas o químicas tampoco será objetable.

“Disclaimer”

4.11 Generalmente, el objeto propuesto por una reivindicación se define por medio de características positivas. Sin embargo, el alcance de una reivindicación podrá ser limitado por medio de una “característica negativa” o exclusión (disclaimer); en otros términos, un elemento claramente definido por características técnicas podrá expresamente excluirse de la protección reivindicada, por ejemplo, a fin de cumplimentar el requerimiento de novedad o no quedar comprendido dentro de las exclusiones de patentabilidad.

Un disclaimer o característica negativa podrá usarse únicamente cuando el resto del objeto propuesto reivindicado no pueda definirse de una manera mas clara y concisa por medio de características positivas. El arte previo específico podrá ser excluido por medio de una característica negativa, incluso en ausencia de soporte para el objeto excluido en la solicitud original. Sin embargo, se deberá tener especial cuidado que la redacción del disclaimer no infrinja lo establecido en el art. 19 Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.

“Comprende” vs. “consiste”

4.12 Mientras que en el lenguaje cotidiano la palabra “comprende” puede tener ambos significados, es decir: incluye o contiene, en la redacción legal de reivindicaciones de una patente de invención debe ser interpretado en el sentido más amplio como sinónimo de incluye, contiene o abarca.

Por otro lado, si una reivindicación para una composición química se caracterizara por consistir en los componentes A, B y C expresados por sus proporciones porcentuales, el término “consiste en” excluirá la posibilidad de cualquier componente adicional, y en consecuencia los porcentajes indicados en la reivindicación deberán ascender al 100 %.

5. Concisión, número de reivindicaciones

5.1 El requerimiento de que las reivindicaciones sean concisas se refiere a las reivindicaciones en su totalidad así como a las reivindicaciones individuales.

El número de reivindicaciones deberá ser considerado en relación a la naturaleza de la invención que el solicitante desea proteger.

La indebida repetición de palabras, por ej. entre una reivindicación y otra, deberá ser evitada mediante la utilización de la forma dependiente de reivindicaciones (referencias literales a reivindicaciones precedentes).

Con respecto a reivindicaciones independientes en la misma categoría, ver III 3.1.3.

En lo que hace a las reivindicaciones dependientes, mientras no se hace objeción a un número razonable de dichas reivindicaciones dirigidas a características particulares de la invención, el examinador deberá objetar una multiplicidad de reivindicaciones de naturaleza trivial.

6. Soporte en la descripción

6.1 Las reivindicaciones deberán estar soportadas por la descripción. Esto significa que deberá haber una base en la descripción para sustentar el objeto cubierto por cada reivindicación. El alcance de las reivindicaciones no deberá ser más amplio que el justificado por el alcance de la descripción y los dibujos. (ver, cap IV)

6.2 El tema del soporte en la descripción es ilustrado por los ejemplos que se exponen a continuación:

- a) una reivindicación se refiere a un procedimiento para el tratamiento de toda clase de "material de propagación de plantas" sometiendo a las mismas a un choque controlado de frío para provocar resultados específicos, en tanto la descripción revela el procedimiento aplicado a un solo tipo de planta. Desde el momento que es bien conocido que las plantas varían ampliamente sus propiedades, hay razones bien fundadas para creer que el procedimiento no es aplicable a todas las plantas de siembra. A menos que el solicitante pueda proveer una evidencia convincente que el procedimiento es aplicable en general, deberá restringir su reivindicación al tipo particular de planta al que se refirió en la descripción. Una mera afirmación que el procedimiento es aplicable a todas las plantas de siembra no es suficiente;
- b) una reivindicación se refiere a un método específico de "moldeo de resina sintética" para obtener ciertos cambios en las características físicas. Todos los ejemplos descriptos se refieren a resinas termoplásticas y el método es tal que parece inapropiado para resinas termorrígidas. A menos que el solicitante pueda proveer evidencia que el método es aplicable a las resinas termorrígidas, deberá restringir su reivindicación a resinas termoplásticas.

Se deberá hacer notar que, aunque una objeción de falta de sustento en la descripción sea una objeción de acuerdo a lo establecido por el art. 22 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad puede frecuentemente, (como en los ejemplos antes indicados) ser también considerada como una objeción de insuficiencia de la divulgación de la invención bajo los términos del art. 20 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad basando la objeción en que la divulgación es insuficiente para permitir que una persona experta lleve a cabo la "invención" sobre la totalidad del amplio campo reivindicado (aunque suficiente con respecto a una invención limitada).

En el examen de fondo, es indistinto si la objeción se realiza argumentando falta de sustento (art. 22 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad) o insuficiencia en la divulgación (art. 20 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad); aunque en caso de conflicto con terceras partes el único argumento válido será el de la insuficiencia en la divulgación.

6.3 Cuando cierto objeto es descrito claramente en una reivindicación de la presentación original de la solicitud, pero no es mencionado en ninguna parte de la descripción, será permisible enmendar la descripción para que incluya este objeto. Cuando la reivindicación es dependiente, será suficiente si se menciona en la descripción que la reivindicación describe una realización particular de la invención (ver II, 3.5).

7. Unidad de invención

7.1 El art. 17 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad establece que: “La solicitud de patente no podrá comprender más que una sola invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí de manera que integren un único concepto inventivo en general. Las solicitudes que no cumplan con este requisito habrán de ser divididas de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente”.

7.2 El enlace entre las invenciones requerido por el art. 17 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad deberá ser una relación técnica que se exprese en las reivindicaciones en términos de las mismas o correspondientes características técnicas especiales. La expresión “características técnicas especiales” significará, en cualquier reivindicación, las características técnicas especiales o características que definen una contribución que la invención reivindicada, considerada como un todo, realiza sobre el arte previo. Una vez que las características técnicas especiales de cada invención hayan sido identificadas, se deberá determinar si hay o no, una relación técnica entre las invenciones y más aún, si esta relación involucra o no estas características técnicas especiales. Por otra parte, no será necesario que las características técnicas especiales en cada invención sean las mismas. La relación requerida podrá encontrarse entre las características técnicas correspondientes. Un ejemplo de esta correspondencia podría ser el siguiente: En una reivindicación la característica técnica especial que proporciona resiliencia (elasticidad) podría ser un resorte de metal, mientras que en otra reivindicación la característica técnica especial que proporciona resiliencia puede ser un bloque de goma.

Una pluralidad de reivindicaciones de categorías diferentes puede constituir un grupo de invenciones enlazadas de forma de constituir un único concepto inventivo general. Se permitirá la inclusión de cualquiera de las siguientes combinaciones de reivindicaciones de categorías diferentes en la misma solicitud:

- (i) además de una reivindicación para un producto dado, una reivindicación para un proceso adaptado especialmente para la fabricación de dicho producto; o
- (ii) además de una reivindicación para un proceso dado, una reivindicación para un aparato o medios diseñados especialmente para llevar a cabo dicho proceso; o
- (iii) además de una reivindicación para un producto dado, una reivindicación para un proceso adaptado especialmente para la fabricación de dicho producto y una reivindicación para un aparato o medios diseñados especialmente para llevar a cabo dicho proceso.

Sin embargo, mientras un grupo único de reivindicaciones de acuerdo con cualquiera de las combinaciones (i), (ii) o (iii) anteriores sea siempre permitido, un examinador no estará obligado a aceptar una pluralidad de dichos grupos que podrían surgir por la aplicación adicional de lo estipulado en III, 3.1.3 (art. 17 Ley de Patentes de Invención y Modelos de

Utilidad). La proliferación de reivindicaciones que surja de un efecto combinado de esta clase deberá ser aceptada sólo excepcionalmente.

7.3 Es esencial que un único concepto inventivo general enlace las reivindicaciones en las diferentes categorías. La presencia en cada reivindicación de expresiones tales como “adaptado especialmente” o “diseñado específicamente” no implicará necesariamente que un único concepto inventivo general está presente.

El requerimiento de que el proceso sea especialmente adaptado para la fabricación de un producto se cumplimenta si el proceso reivindicado inherentemente da por resultado el producto reivindicado. La expresión “especialmente adaptado” no implicará que el producto no pueda ser también fabricado por un proceso diferente. Tampoco implicará que un proceso similar de fabricación no pueda también ser utilizado para la fabricación de otros productos.

El requerimiento de que el aparato o medios sean específicamente diseñados para llevar a cabo el proceso, se cumplimenta si el aparato o los medios son apropiados para llevar a cabo el proceso y si hay una relación técnica tal como se definió previamente entre el aparato reivindicado o los medios y el proceso reivindicado. No será suficiente para la unidad de invención que el aparato o los medios sean solamente capaces de utilizarse para llevar a cabo el proceso. Sin embargo, la expresión “diseñado específicamente” no excluirá que el aparato o los medios puedan también ser utilizados para llevar a cabo otro proceso, o que el proceso pueda también desarrollarse en un aparato o medios alternativos.

7.3a La unidad de invención deberá considerarse que existe en el contexto de los productos intermediarios y finales donde:

- los productos intermediarios y finales tienen el mismo elemento estructural esencial, es decir que sus estructuras químicas básicas son las mismas o, sus estructuras químicas están estrecha y técnicamente relacionadas incorporando el intermediario un elemento estructural esencial dentro del producto final; y
- los productos intermediarios y los productos finales están técnicamente interrelacionados, significando esto que el producto final se fabrica directamente a partir del intermediario o se separa de él mediante un número pequeño de intermediarios conteniendo todos, el mismo elemento estructural esencial.

La unidad de invención podrá también estar presente entre productos final e intermediario cuyas estructuras no son conocidas. En tales casos, deberá haber suficiente evidencia para conducir al examinador a concluir que los productos intermediarios y finales están estrecha y técnicamente relacionados como, por ejemplo, cuando el intermediario contiene el mismo elemento esencial como el producto final o incorpora un elemento esencial dentro del producto final.

Los distintos productos intermediarios usados en procesos diferentes para la preparación de un producto final, podrán reivindicarse siempre que tengan el mismo elemento estructural esencial. El intermediario y el producto final no deberán separarse en el proceso que conduce uno al otro, por otro intermediario que no es nuevo. Cuando sean reivindicados distintos intermediarios para partes estructurales diferentes del producto final, la unidad de invención no deberá exigirse que esté presente entre los intermediarios. Si los intermediarios y los productos finales son familias de compuestos, cada compuesto intermediario deberá corresponder a un compuesto reivindicado en la familia de los productos finales. Sin

embargo, alguno de los productos finales no podrá tener el compuesto correspondiente en la familia de los productos intermediarios de tal forma que las dos familias no necesitarán ser absolutamente congruentes.

El solo hecho de que, además de la capacidad de usarse para producir los productos finales, los intermediarios también exhiben otros efectos posibles o actividades, no deberá perjudicar la unidad de invención.

7.4 Las formas alternativas de una invención podrán ser reivindicadas tanto en una pluralidad de cláusulas independientes, como se indica en III, 7.1, o en una sola reivindicación (ver, III, 3). En el último caso la presencia de las dos alternativas como formas independientes podrá no ser inmediatamente evidente. En ambos casos, sin embargo, deberá aplicarse el mismo criterio para decidir si hay unidad de invención o no, aunque la falta de unidad de invención podrá existir también dentro de una reivindicación única.

Reivindicaciones dependientes

7.5 No se justificará una objeción por falta de unidad de invención “a priori” en referencia a una reivindicación dependiente y la reivindicación de la que depende, porque el concepto general que tienen en común es la materia técnica de la reivindicación independiente, que está también contenida en la reivindicación dependiente. Por ejemplo, la cláusula 1 reivindica una cuchilla de rotor de turbina conformada de una manera específica, mientras que la reivindicación 2 es para una “cuchilla de rotor de turbina como se reivindica en la cláusula 1 y producida con una aleación Z”. El concepto general común que enlaza las reivindicaciones dependiente e independiente es “la cuchilla de rotor de turbina conformada de una manera específica”.

Sin embargo, si la reivindicación independiente resultara no patentable, el examinador deberá evaluar si existe todavía una relación entre todas las reivindicaciones dependientes de la reivindicación no patentable, la cual necesitará ser cuidadosamente considerada (ver III, 7.7, falta de unidad a posteriori). Puede ser que las “características técnicas especiales” de una reivindicación dependiente de esa reivindicación independiente no patentable no estén presentes en la misma forma en otra reivindicación dependiente de ésta.

Unidad de invención con relación a la búsqueda

7.6 En muchos y probablemente la mayoría de los casos, la falta de unidad de invención surgirá en el momento de realizar la búsqueda de antecedentes. El examinador no podrá rechazar una solicitud por falta de unidad, sin requerir limitación de las reivindicaciones; A tales efectos, la Administración Nacional de Patentes intimará al solicitante a que divida la solicitud, bajo apercibimiento de tenerse por abandonada la misma (art. 17 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad).

7.7. En caso que la Administración Nacional de Patentes detectara falta de unidad de invención, requerirá al solicitante que limite las reivindicaciones de manera tal de salvar la objeción. También será necesario que corrija o elimine partes de la descripción.

Capítulo IV Patentabilidad

1. General

- Art. 4 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.
- Art. 6 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.
- Art. 7 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.

Para que un producto o procedimiento sea susceptible de ser patentado debe constituir una invención según los términos de la Ley de Patentes.

La Ley define qué se entiende por invención en el art. 4 (a) Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad:

“Se considerará INVENCION a toda creación humana que permita transformar materia o energía para su aprovechamiento por el hombre”.

Asimismo, una invención será patentable si cumple con los tres requisitos establecidos por el art. 4 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, es decir:

- a) la invención debe ser *“nueva”*
- b) la invención debe demostrar *“actividad inventiva”*
- c) la invención debe ser *“susceptible de aplicación industrial”*

El examinador deberá verificar dos circunstancias adicionales, a saber:

- (i) La invención deberá ser tal que pueda ser llevada a cabo o reproducida por una persona versada en la materia (luego de ser instruida por la solicitud) (art. 12(b)(3) Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad).
- (ii) La invención deberá ser de *“carácter técnico”*, en la medida en que debe estar incluida dentro del campo técnico al cual pertenece (art. 12 (b) Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad), debe referirse a un problema técnico, y debe tener características técnicas en términos de los cuales el objeto por el cual se solicita protección pueda ser definido en las reivindicaciones (art. 22 Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad).

2. Exclusiones a la patentabilidad

Art. 6 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.

2.1 Introducción

En la consideración de si el objeto propuesto por una solicitud es patentable de acuerdo al art. 4 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, el examinador deberá tener en cuenta dos cuestiones principales.

- Primero, cualquier exclusión de patentabilidad bajo el art. 6 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y art. 7 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad se aplicará sólo hasta donde la solicitud se refiere al objeto expresamente excluido.

- Segundo, el examinador no deberá tener en cuenta la forma o clase de reivindicación, sino concentrarse en su contenido de modo de identificar la contribución real que el objeto reivindicado agrega al arte previo, considerado en su conjunto. *Si esta contribución no es de carácter técnico, no habrá invención.*

Por ejemplo, si la reivindicación es por un artículo manufacturado conocido que tiene un diseño pintado o cierta información escrita en su superficie, la contribución al arte es meramente una creación estética o presentación de la información. Similarmente, si un programa de computación es reivindicado en la forma de un registro físico como por ej.: una cinta magnética o disco, la contribución al arte sigue siendo solo un programa de computación. Si, por el contrario, un programa de computación en combinación con una computadora da como resultado que la computadora funcione de modo diferente desde un punto de vista técnico, la combinación podrá ser patentable.

También debe tenerse en cuenta que la prueba básica de la existencia de una invención de acuerdo a los términos del art. 4 a) Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, debe separarse de que el objeto propuesto sea novedoso, demuestre actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial.

Consecuentemente, el examinador, a los efectos de estudiar la solicitud deberá evaluar en forma separada, que el invento no se encuentre contemplado como excluido o exceptuado por los art. 6 y art. 7 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y que cumpla con los requisitos de patentabilidad exigidos por el art. 4 incisos a) b), c), d) y e) Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.

Los ítems contemplados en el art. 6 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y 6 Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad serán tratados a continuación y secuencialmente.

2.1.1. Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;

a- Descubrimientos

Los productos existentes en la naturaleza en cuanto se refieran a hallazgos de materia, son descubrimientos y como tales no se consideran invenciones.

Los productos existentes en la naturaleza no pueden patentarse por el hecho de haber sido aislados o presentados en forma purificada y caracterizados convenientemente, ya que en dichos casos no existe invención.

Si una persona encuentra una nueva propiedad de un artículo o material conocido, esto es simplemente un descubrimiento, y no será patentable.

b- Teorías científicas

Las teorías científicas son una forma más generalizada de descubrimientos y por lo tanto se les aplican los mismos principios. Por ejemplo, la teoría física de los semiconductores no será patentable. Sin embargo, nuevos dispositivos semiconductores, y procedimientos para fabricarlos podrán ser patentables.

c- Métodos matemáticos

Los métodos matemáticos constituyen un ejemplo particular del principio que establece que los métodos intelectuales o de pura abstracción no son patentables. Por ejemplo, un método abreviado de división no será patentable, pero una máquina de calcular construida para operar de acuerdo con él será perfectamente patentable. Un método matemático para el diseño de filtros eléctricos no será patentable; no obstante, filtros diseñados de acuerdo a éste método podrán ser patentables, desde el momento que poseen una característica técnica novedosa por la que una reivindicación de producto puede ser efectuada.

2.1.2 Las obras literarias o artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas;

a - Creaciones estéticas

Una creación estética se refiere por definición a un artículo (por ejemplo, pintura o escultura) con características distintas a las técnicas, y cuya apreciación es esencialmente subjetiva. Sin embargo, si el artículo también posee características técnicas, podrá ser patentable, una banda de rodamiento es un ejemplo de esto. El efecto estético por sí mismo no es patentable, ni en una reivindicación de producto ni en una de procedimiento. Por ejemplo, un libro caracterizado por el efecto estético o artístico de su información, o la presentación de su cubierta, no será patentable, y tampoco lo sería una pintura caracterizada por el efecto estético que presenta, o por el arreglo de colores, o por el estilo artístico (impresionista, etc.). No obstante, si por medio de una estructura técnica u otros medios técnicos se obtiene un efecto estético, aunque el propio efecto estético no es patentable, los medios para obtenerlo pueden serlo. Por ejemplo un tejido, puede ser provisto de una apariencia atractiva por medio de una estructura de capas no usada previamente para este propósito, en cuyo caso, un tejido que incorpora tal estructura podrá ser patentable. Similarmente, un libro caracterizado por un aspecto técnico de la encuadernación o empastado del lomo, podrá ser patentable, aunque el efecto de eso sea solamente estético, lo mismo ocurre con una pintura caracterizada por el tipo de tela, o por los tintes o el enmarcado utilizados. También un procedimiento para producir una creación estética puede comprender una innovación técnica y así ser patentable. Por ejemplo, un diamante puede tener una forma particularmente atractiva (que por sí misma no es patentable) producida por un proceso técnico nuevo que sí puede ser patentable. Asimismo, una nueva técnica de impresión de un libro que produce una presentación particular con efecto estético, podrá ser patentable, junto con el libro como producto de ese proceso. También, una sustancia caracterizada por ciertas técnicas que sirven para producir un efecto especial, por ejemplo mantener o acentuar un olor o sabor por un periodo prolongado, podrá ser patentable.

2.1.3 Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de computación.

Éstos son otros ejemplos de actividades de carácter intelectual o abstracto. En particular, un método para aprender un idioma, un método para resolver palabras cruzadas, un juego (como una entidad abstracta definida por sus reglas) o un esquema para organizar una actividad comercial no será patentable. Sin embargo, un nuevo aparato para jugar un juego o llevar a cabo un esquema podrá ser patentable.

a- Programas de computación

Una operación de procesamiento de datos puede ser implementada ya sea por medio de un programa de computación o por medio de circuitos especiales, y la elección puede no tener nada que ver con el concepto inventivo sino estar determinada por factores puramente económicos o prácticos. Con esto en mente, el examen en esta área deberá estar guiado por las siguientes consideraciones:

Un programa de computación reivindicado como tal o como un registro en un portador de grabación, no será patentable independientemente de su contenido. La situación no cambia cuando el programa de computación se carga en una computadora conocida. Sin embargo, si el objeto reivindicado aporta una contribución técnica al arte previo, la patentabilidad no deberá ser denegada por el solo hecho que un programa de computación interviene en su implementación. Esto significa, por ejemplo, que máquinas controladas por programas, manufactura controlada por programas o procedimientos de control deberán ser considerados como materia patentable. Se desprende también que si el objeto reivindicado abarca solamente un programa de trabajo de control interno de una computadora conocida, el objeto propuesto podrá ser patentable si provee un efecto técnico. Como ejemplo consideremos el caso de un sistema de procesamiento de datos conocidos con una pequeña memoria de trabajo rápida y otra memoria de trabajo más grande pero lenta. Supongamos que las dos memorias están organizadas bajo un programa de control, de modo que un procedimiento que necesite mayor espacio de direccionamiento que la capacidad de la memoria de trabajo rápida podrá ser ejecutado básicamente a la misma velocidad como si los datos del procedimiento se hubiesen cargado enteramente en esa memoria rápida. El efecto del programa en extender virtualmente la memoria de trabajo es de carácter técnico y podrá por lo tanto ser patentable.

2.1.4 Presentación de la información

Cualquier forma de presentación de la información caracterizada únicamente por el contenido de la información no es patentable. Esto se aplica ya sea cuando se reivindica la presentación de la información “*per se*” (como la información registrada en un portador de información) o a procedimientos y aparatos para la presentación de la información (por ejemplo, indicadores o grabadores caracterizados solamente por la información indicada o registrada). Sin embargo, si la presentación de la información tiene características técnicas novedosas, podrá haber materia patentable en el portador de información o en el procedimiento o aparato que presenta la información. El arreglo o forma de presentación, independientemente del contenido de la información, podrá constituir característica técnica patentable. Ejemplos en donde tal característica técnica se puede presentar son: un aparato telegráfico o un sistema de comunicaciones caracterizado por el uso de un código particular para representar los caracteres (por ejemplo modulación por código de pulsos); un instrumento de medida diseñado para producir una forma gráfica particular para representar la información medida, un disco fonográfico caracterizado por un surco particular para permitir una grabación estéreo; o una diapositiva con una banda de sonido al costado de ella.

2.1.5 Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico, aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales;

(Ver punto 4)

2.1.6 La yuxtaposición de invenciones

La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma, de dimensiones o de materiales no serán patentables, salvo que se trate de su

combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia,

Aunque el art. 6 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad *no considera invenciones* a la yuxtaposición de medios conocidos, deberá tenerse en cuenta que el análisis de la patentabilidad de este tipo de invenciones está supeditado a la evaluación de la actividad inventiva. (ver punto 9).

2.1.7 Toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza.

A los efectos de analizar los arts. 6 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, se considerarán las definiciones suministradas en el Anexo II de las presentes Directrices.

2.1.7.1 Toda la materia viva y las sustancias preexistentes en la naturaleza no son invenciones a los efectos de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.

La materia viva y las sustancias preexistentes en la naturaleza aún purificadas, aisladas y/o caracterizadas son descubrimientos y en consecuencia no son patentables.

2.1.7.2 No se considerará invenciones a las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para su reproducción o producción (obtención).

De esta manera están excluidos de la protección por no ser invenciones, en virtud del artículo 6 g) de Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad (ver 3.1):

- a) Las plantas, sus partes y componentes que puedan conducir a un individuo completo sean o no modificados. Se incluyen las especies y variedades vegetales. *Las partes y componentes de las plantas –estén o no modificados- abarcan, entre otros, brotes, semillas, tallos, células, frutos, bulbos, tubérculos, yemas, estacas, flores, etc. y sus componentes celulares tales como organelas, membranas, moléculas de ADN, etc. siendo esta enumeración enunciativa y no taxativa, pudiendo incorporarse otros elementos con posterioridad al presente listado ejemplificativo. Las reivindicaciones con partes y componentes modificados deberán especificar su estado aislado y que son incapaces de conducir a un organismo completo.*
- b) Los animales y sus partes que puedan conducir a un individuo completo sean o no modificados. Se incluyen especies y razas animales. *Las partes de un animal –estén o no modificadas- abarcan y no se limitan a: órganos, tejidos, células, componentes celulares tales como organelas, membranas, moléculas de ADN. Las reivindicaciones con partes y componentes modificados deberán especificar su estado aislado y que son incapaces de conducir a un organismo completo.*
- c) Los procedimientos esencialmente biológicos para reproducción o producción (obtención) de plantas o animales. (ver 2.1.7.5).

2.1.7.3 Las variedades vegetales no son patentables y son protegibles por un sistema “*sui generis*” que es el sistema de derecho de obtentor previsto en la Ley N° 20.247 de Semillas y Creaciones Fito genéticas y el Convenio UPOV, Acta 78 aprobado por Ley N° 24.376.

2.1.7.4 A los efectos de las presentes directrices se considera a la célula como la menor unidad de materia viva.

2.1.7.5 Respecto al punto 2.1.7.2 c) se entiende por procedimientos esencialmente biológicos a la serie de fases que concluyen con la obtención o reproducción de plantas o animales que se cumplen fundamentalmente o en grado importante por acción de fenómenos propios y existentes en la naturaleza.

Así, para determinar si un *procedimiento* para la producción o reproducción de plantas o animales es *esencialmente biológico* se evaluará el aspecto técnico del proceso. Si la intervención técnica del hombre juega un rol importante en la determinación del resultado o si su influencia es decisiva, entonces el proceso se considerará que tiene una naturaleza técnica y por lo tanto será patentable (ver punto 2.1.7.1).

2.1.7.6 Bajo este concepto, los procedimientos clásicos de cría o mejoramiento no serían patentables. Por ejemplo, un método de cruce o procreación selectiva que consiste en cruzar caballos con ciertas características, lo cual involucra la selección, sería esencialmente biológico y por consiguiente no patentable. En contraste, los métodos basados en ingeniería genética (Ejemplo la producción de una planta transgénica), donde la intervención técnica es significativa, podrán ser patentables.

2.1.7.7 Una reivindicación de un *procedimiento* para la producción (obtención) o reproducción de una planta, no se excluirá a priori de patentabilidad porque el producto resultante constituya o pueda constituir una planta. Es posible patentar procedimientos biotecnológicos que conduzcan a la creación de plantas transgénicas si los mismos cumplen con los requisitos de patentabilidad.

2.1.7.8 La exclusión del art. 6 Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, no se aplica a procedimientos microbiológicos.

El término “*procedimiento microbiológicos*” abarca a los procesos industriales que utilizan, se aplican a, o resultan de la intervención de microorganismos.

Estos *procedimientos* serán patentables, aún cuando el microorganismo utilizado, el producto resultante o ambos estén ya patentados, siempre que los mencionados procesos cumplan con los requisitos establecidos en el art. 4 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y no estén comprendidos dentro de las exclusiones contempladas por los arts. 6 y 7 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.

2.1.7.9 *Por otro lado, reivindicaciones de plantas o animales no serán permitidas aún cuando los mismos sean producidos por medio de un procedimiento biotecnológico. Las exclusiones a la patentabilidad contempladas en el art. 6 Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, se aplica a las plantas y a los animales independientemente de la manera en que se producen. Por ejemplo, se excluirán de la patentabilidad a las plantas y a los animales que contienen genes introducidos a través de la tecnología del ADN recombinante y los obtenidos a través de la micropropagación, clonación o cualquier otra técnica biotecnológica u otro método de reproducción, aunque la intervención técnica del hombre sea significativa.*

2.1.7.10 Los microorganismos aislados de la naturaleza son considerados descubrimientos y por lo tanto, no son susceptibles de protección por la vía de las patentes; sin embargo, los

microorganismos modificados respecto de su estado natural son susceptibles de patentabilidad conforme el artículo 27, 3, b) del ADPIC, siempre que cumplan con los requisitos de patentabilidad.

2.1.7.11 Otras clasificaciones de materia viva, distintas de las plantas, de los animales o de los microorganismos, tales como los hongos pluricelulares, serán patentables si han sido modificados. (ver 2.1.7.1)

2.1.7.12 En el caso de *procedimientos microbiológicos*, se deberá considerar particularmente el requisito de repetibilidad que se indica en C, II, 3.11 y 6. En cuanto al *material biológico* depositado bajo los términos del art. 20 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, la repetibilidad estará asegurada por la posibilidad de la toma de muestras, y por lo tanto no habrá ninguna necesidad de indicar otro procedimiento para la producción del material biológico.

2.1.7.13 El cuerpo humano, en las varias fases de su formación y desarrollo, y el simple descubrimiento de uno de sus elementos, por ejemplo: una proteína, una célula en su estado natural en el cuerpo humano, incluso la secuencia total o parcial de un gen, no pueden constituir invenciones patentables.

3 Excepciones a la patentabilidad

- Art. 7 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad

3.1 A los efectos de analizar los citados artículos se considerarán las definiciones dadas en el Anexo II de las presentes Directrices.

Art. 7a) Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad

3.2 El art. 7a) establece que: “No son patentables las invenciones cuya explotación en el territorio de la REPUBLICA ARGENTINA deba impedirse para proteger el orden público o la moralidad, la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales o evitar daños graves al medio ambiente”.

3.2.1 Cualquier invención, cuya publicación o explotación sea contraria "*al orden público o la moral*" se excluirá específicamente de la patentabilidad. El propósito de esto es excluir de protección invenciones que puedan inducir al disturbio, a actos de desorden público, actos criminales, o propaganda discriminatoria raciales, religiosa o similar, (también ver C, II, 7.1); ejemplos obvios de objetos que deberán excluirse bajo este artículo son por ejemplo, carta-bombas y minas antipersonales. Una prueba adecuada para aplicarlo es considerar si es probable que el público considere la invención en general tan detestable que la concesión de derechos de patentes fuese inconcebible. Si está claro que éste es el caso, el examinador deberá elevar una objeción de acuerdo al art. 7 a) Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.

3.2.2 En algunos casos el rechazo de una solicitud de patente puede ser injustificado. Esto puede resultar cuando la invención tiene un uso delictivo y otro no delictivo: por ejemplo: un procedimiento para forzar la apertura de cajas fuertes cerradas con llave, el uso por un ladrón es delictivo pero el uso por cerrajero en un caso de emergencia es inofensivo. En este caso no se eleva una objeción al art. 7 a) Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad. De

igual forma, si una invención divulga y reivindica una máquina copiadora con características que producen una reproducción de alta precisión que eventualmente podría ser utilizada para falsificar billetes de curso legal notablemente similares a los billetes genuinos, el aparato reivindicado abarcaría un posible uso en la producción de moneda falsa que caería dentro del art. 7 a) Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad. No hay sin embargo ninguna razón para considerar la máquina copiadora, tal como se reivindicó, como excluida si sus propiedades mejoradas pueden ser subsecuentemente usadas para propósitos aceptables. Sin embargo, si la solicitud contiene una referencia explícita a un uso que es contrario "*al orden público*" o "*la moralidad*", deberá requerirse la eliminación de esta referencia.

3.2.3 No es competencia de la Administración Nacional de Patentes tener en cuenta los efectos económicos de la concesión de patentes en áreas específicas de la tecnología y consecuentemente de restringir el campo de aplicación de un objeto. La norma a aplicar para solicitar una exclusión bajo el art. 7a) Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad es si la explotación de la invención es contraria al "orden público" o a la "moral".

3.2.4 En el área de invenciones biotecnológicas, la siguiente lista de excepciones a la patentabilidad bajo el art. 7 a) Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, vinculada al concepto de "*orden público*" y "*moral*" en este campo técnico es ilustrativa y no-exhaustiva:

- a) Procedimientos para clonar seres humanos; Con respecto a esta exclusión, un procedimiento para clonar seres humanos puede definirse como cualquier procedimiento, incluso técnicas de división embrionaria, diseñadas para crear un ser humano con la misma información genética nuclear que otro ser humano vivo o muerto.
- b) Procedimientos para modificar la identidad genética de la línea germinal de seres humanos; Por ejemplo: Terapia génica germinal, en la cual la terapia no solo incide en el individuo, sino sobre su descendencia, pues altera o modifica su patrimonio genético.
- c) Uso de embriones humanos para propósitos industriales o comerciales;
- d) Procesos para modificar la identidad genética de animales que puedan causar sufrimiento al mismo sin un beneficio médico sustancial para el hombre o para el animal.
- e) El cuerpo humano, en las distintas etapas de su formación y desarrollo, y el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluso la secuencia total o la secuencia parcial de un gen, no podrán constituir invenciones patentables (ver punto 2.1.7.4). Tales etapas en la formación o desarrollo del cuerpo humano incluyen las células germinales.
- f) Los procedimientos para producir quimeras a partir de células germinales o células totipotenciales de seres humanos y animales.

Art 7 b) Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad

3.3 El art. 7 b) Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad establece que: "No son patentables la totalidad del material biológico y genético existente en la naturaleza o su réplica, en los procesos biológicos implícitos en la reproducción animal, vegetal, y humana, incluidos los procesos genéticos relativos al material capaz de conducir su propia duplicación en condiciones normales y libres tal como ocurre en la naturaleza".

3.3.1 En consecuencia no son patentables:

El material biológico y genético existente en la naturaleza.

La réplica de material biológico y genético existente en la naturaleza.

Los procesos biológicos implícitos en la reproducción animal, vegetal y humana.

Los procesos genéticos relativos al material capaz de conducir a su propia duplicación en condiciones normales y libres tal como ocurre en la naturaleza.

3.3.2 El material biológico y genético aislado no será susceptible de protección por la vía de las patentes, puesto que constituye material existente en la naturaleza.

3.3.3 La réplica de los materiales a los que se hace referencia en 3.3.1, también queda excluida de la patentabilidad.

3.3.4 Serán patentables los microorganismos siempre que hubieran sido modificados.

4. Aplicación industrial

Art. 4 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad e) Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad

4.1 Una invención será considerada como susceptible de aplicación industrial si puede reproducirse en cualquier campo de la industria. El término "industria" debe entenderse en un sentido amplio, como incluyendo cualquier actividad física de "carácter técnico", están incluidas en estas la agricultura, la industria forestal, la ganadería, la pesca, la minería, las industrias de transformación propiamente dichas y los servicios.

Una clase de invenciones que se excluyen, son los aparatos o procesos que aleguen operar claramente en contra de las leyes físicas establecidas, como es el caso de una máquina de movimiento perpetuo. El examinador deberá formular objeciones en función del art. 4 inc. e) Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad sólo cuando se reivindica específicamente esa función o propósito de la invención.

Para considerar que una invención reúne el requisito de aplicación industrial debe necesariamente:

- i) exhibir un carácter técnico,
- ii) producir un efecto técnico o tecnológico porque de otro modo no guarda relación con la industria,
- iii) ser reproducible,
- iv) la invención debe reproducirse con las mismas características y efectos tantas veces como sea necesario
- v) debe ser susceptible de materialización en un objeto o procedimiento concreto,
- vi) ser susceptible de fabricación, y
- vii) debe tener una aplicación materialmente concreta.

Es irrelevante para determinar el cumplimiento del requisito de aplicación industrial la utilidad de la invención o el éxito comercial del invento.

Las invenciones que únicamente pueden aplicarse en la esfera personal y privada debido a las necesidades de cada uno, no reúnen el requisito de aplicación industrial. Entre los ejemplos de este tipo de invenciones figura un método para la aplicación local de una fórmula anticonceptiva, y un método de fijación de botas a los esquíes. Es decir, un método

anticonceptivo para la mujer: el compuesto si es nuevo e inventivo puede ser patentable, pero el método carece de aplicación industrial puesto que el uso del compuesto es puramente personal y únicamente puede realizarlo en privado la mujer misma.

Carecen del requisito de aplicación industrial (entre otras): las creaciones puramente estéticas, las técnicas de razonamiento, las técnicas para el aprendizaje de idiomas u otros conocimientos, las técnicas para practicar juegos o realizar otros actos humanos.

Asimismo carecen de aplicación industrial las técnicas económicas y contables, ya que estas no implican un objeto material o un procedimiento físico, pues son un conjunto de reglas para el comportamiento humano, por ej: una técnica monetaria o contable.

Art. 6 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad inc. e) Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad

Métodos de tratamientos terapéuticos del cuerpo humano o animal

4.2 No se considerarán como invenciones que sean susceptibles de aplicación industrial, a los métodos para el tratamiento del cuerpo humano o animal por cirugía o terapia y a los métodos de diagnóstico practicados en el cuerpo humano o animal. Podrán ser obtenidas, sin embargo, patentes por instrumental quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico.

4.2.1 Si una invención describe una nueva aplicación médica de un producto X para el tratamiento de una enfermedad Y las reivindicaciones son redactadas como una reivindicación directa de uso "Uso del producto X para el tratamiento de la enfermedad Y", será considerada equivalente a un "método de tratamiento terapéutico de la enfermedad Y que emplea el producto X" y en consecuencia quedará excluida de la protección conforme con lo establecido por el art. 6° inc. e) Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.

4.2.2 Si una invención describe una segunda o subsiguiente aplicación médica de un producto X (conocido en una primera aplicación médica) para el tratamiento de una enfermedad Y, y las reivindicaciones son redactadas como una reivindicación del "tipo suizo", por ejemplo: "Uso de un producto X (conocido en una primera aplicación médica) para la fabricación de un medicamento para el tratamiento de la enfermedad Y" se considera que no cumple con el requisito de novedad exigido por el art. 4° de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, debido a que la novedad del proceso que constituye la materia de una cláusula de uso no puede derivarse de la nueva aplicación médica. En consecuencia, siendo el producto X ya conocido en el estado de la técnica para una primera aplicación médica, (es decir conocido su uso en la fabricación de un medicamento), no serán admisibles reivindicaciones de este tipo por no cumplir con los requisitos de patentabilidad.

4.2.3 Si una invención describe una nueva aplicación médica de un producto X (conocido en una primera aplicación médica) para el tratamiento de una enfermedad Y, y las reivindicaciones son redactadas como reivindicaciones de procedimiento de fabricación de un medicamento, por ejemplo: "Procedimiento para la fabricación de un medicamento destinado al tratamiento de la enfermedad Y caracterizado porque comprende el producto X (conocido)". Será igualmente rechazada por no cumplir con el requisito de novedad exigido por el art. 4° de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad por las razones

citadas en el punto 4.2.2. En efecto, el proceso de fabricación que usa la misma sustancia X, no conlleva etapas y/o parámetros operativos novedosos e inventivos respecto del estado de la técnica. En consecuencia, el proceso que se pretende proteger "per se", no cumple con el requisito de patentabilidad debido a que la novedad del proceso de fabricación no puede derivarse de la nueva aplicación terapéutica del producto X ya conocido.

4.3 Si una solicitud divulga por *primera vez* un número de diferentes usos quirúrgicos, terapéuticos o de diagnóstico de *un producto nuevo*, podrán permitirse reivindicaciones que tengan por objeto dicho producto *nuevo* para cada uno de los varios usos; es decir que, como regla general, no deberán objetarse por falta de unidad de invención.

4.4 Debe notarse que el art. 6 e) Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad excluye sólo métodos de tratamiento por cirugía o terapia y métodos de diagnóstico. Esto significa que otros métodos de tratamiento de seres humanos o animales (vivos) (por ejemplo: el tratamiento de una oveja para promover su crecimiento, mejorando la calidad de su carne o aumentando el rendimiento de lana) o métodos de medida o registro de características del cuerpo humano o animal serán patentables si tales métodos son de carácter técnico, y no esencialmente biológico, y son susceptibles de aplicación industrial.

En aquellas solicitudes de patente que contienen tratamiento cosmético que se pueden superponer con los tratamientos terapéuticos (excluidos de la patentabilidad por el art. 6 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad) se deberá intimar al titular de la solicitud a que introduzca un "*disclaimer*" en las reivindicaciones mediante el cual expresamente excluya de su solicitud a los tratamientos terapéuticos.

Un tratamiento o método de diagnóstico, para ser excluido de patentabilidad, deberá ser llevado a cabo en el ser humano o cuerpo animal vivo. En virtud de lo expuesto, un tratamiento o método de diagnóstico practicado en un cadáver humano o animal, no se excluirá de patentabilidad en virtud del art. 6 e) Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.

El tratamiento de tejidos del cuerpo o fluidos después de que ellos han sido removidos del cuerpo humano o cuerpo animal, o métodos de diagnóstico aplicados en esas condiciones, no se excluirán de patentabilidad en cuanto estos tejidos o fluidos no se devuelvan al mismo cuerpo vivo. Así el tratamiento de sangre para su almacenamiento en bancos de sangre o diagnósticos de prueba de las muestras de sangre no se excluirá, mientras que un tratamiento de la sangre por diálisis cuando la sangre es devuelta al cuerpo se excluirá. Por otro lado un tratamiento de separación de componentes de la sangre en línea, o sea conectado con el paciente, sea o no la sangre reingresada en el cuerpo humano caerá dentro de las exclusiones del art. 6 e) Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad ya que será considerada cirugía (ver definición de cirugía)

Con respecto a métodos aplicables al ser humano o cuerpo animal vivo, deberá tenerse presente que la intención es sólo librar de restricciones a las actividades médicas y veterinarias no-comerciales y no industriales. La interpretación de esto deberá evitar que las exclusiones vayan más allá de sus límites apropiados.

Una reivindicación de procedimiento no será aceptable bajo el artículo 6 e) Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, si incluye como mínimo una característica que define una actividad física o acción que constituye un paso de un método para el tratamiento del

cuerpo humano o animal por cirugía o terapia, o un paso de un método de diagnóstico que es ejercido en el cuerpo humano o animal vivo

El examinador deberá tener en cuentas las siguientes consideraciones relativas a las tres exclusiones:

- Cirugía: Tratamiento del cuerpo por operación o manipulación. Por lo tanto, esto no se limita al corte del cuerpo sino también que incluye a los procedimientos tales como acomodamiento de huesos rotos o cirugías cerradas. En este término se incluyen procesos como “endoscopia, acupuntura, inyección y cateterismo. Define la naturaleza del tratamiento en lugar de su propósito. Así, por ej. un método de tratamiento por cirugía para propósitos cosméticos o para transferencia de un embrión se excluye, así como el tratamiento quirúrgico para propósitos terapéuticos.
- Terapia: implica la curación de una enfermedad o funcionamiento defectuoso del cuerpo y cubre el tratamiento profiláctico. Un método para propósitos terapéuticos o diagnósticos concerniente al funcionamiento de un aparato no será excluido de patentabilidad si no existe una relación funcional entre los pasos relacionados al aparato y el efecto terapéutico del aparato sobre el cuerpo.
- Métodos de diagnóstico: los métodos de diagnóstico aplicables al cuerpo humano o animal vivo son excluidos por el art. 6 e) Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, independientemente que la información obtenida proporcione o no resultados intermedios que conduzcan a la toma de una decisión en el tratamiento necesario. Por ejemplo quedan comprendidos dentro de estos métodos las investigaciones en radiografía, estudios en NMR, y medidas de presión sanguínea.

4.5 Generalmente deberán considerarse a los métodos de prueba como invenciones susceptibles de aplicación industrial, y por consiguiente patentables si la prueba es aplicable a la mejora o control de un producto, aparato o proceso que sea susceptible de aplicación industrial.

4.6 Debe notarse que "*la susceptibilidad de aplicación industrial*" no es un requisito que obvie las restricciones contempladas en el art. 6 inc. c) Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, por ejemplo: un método administrativo de control de stock no será patentable, aunque pudiera aplicarse al almacén de repuesto de una fábrica. Por otro lado, aunque una invención debe ser "*susceptible de aplicación industrial*" y la descripción debe indicar, cuando no sea obvio, de que manera la invención es susceptible de aplicación industrial, las reivindicaciones no necesariamente deben estar limitadas a dicha aplicación industrial.

4.7 En general la Administración Nacional de Patentes requerirá que la descripción de una solicitud de patente deba, donde esto no sea evidente, indicar la manera en la que la invención sea capaz de explotarse en la industria.

Respecto a secuencias totales y parciales de genes, este requisito general implica en forma específica que la aplicación industrial de una secuencia total o parcial de un gen debe divulgarse en la solicitud de patente. Una simple secuencia de ácido nucleico sin indicación de una función no será una invención patentable (ver 2.1.1 a). En casos donde una secuencia o secuencia parcial de un gen es usada para producir una proteína o parte de una proteína, será necesario especificar qué proteína o parte de proteína se produce y qué función realiza esta proteína o parte de proteína. Alternativamente, cuando una secuencia de nucleótidos no

es usada para producir una proteína o parte de una proteína, la función a ser indicada sería por ejemplo: que la secuencia exhiba una cierta actividad promotora de transcripción.

5. Novedad

5.1 Generalidades

Conforme con el art. 4 inc. b) Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad será considerada novedosa toda invención que no esté comprendida en el estado de la técnica.

Por estado de la técnica el art. 4 inc. c) Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad establece que: “como estado de la técnica deberá entenderse el conjunto de conocimientos técnicos que se han hechos públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero”. No hay ninguna restricción acerca de la ubicación geográfica, idioma o manera en que la información pertinente se hizo disponible al público; tampoco se estipula ningún límite de antigüedad para los documentos u otras fuentes de información. Sin embargo, dado que "el arte previo" que dispone el examinador consistirá principalmente en documentos de patentes y publicaciones de otro tipo (científica, libros de texto, etc.), esta sección trata el tema de la disponibilidad pública, sólo con relación a la descripción escrita (ya sea sola o en combinación con una descripción oral previa o de uso).

5.2. Una descripción escrita, es decir un documento, deberá considerarse como puesto a disposición del público si, en la fecha pertinente, era posible para el público tomar conocimiento del contenido del documento y no había ningún obstáculo de confidencialidad que restringiese el uso o divulgación de tal conocimiento.

En el informe de búsqueda podrán citarse documentos sobre los cuales existen dudas relativas al hecho de haber sido puesto a disposición del público o bien respecto a su fecha cierta de publicación. Si el solicitante argumentara fuertes razones para dudar si el documento citado pertenece efectivamente al estado del arte en relación con su solicitud y las investigaciones que pudieran realizarse al respecto no conducen a una evidencia suficiente para eliminar estas dudas, el examinador no proseguirá investigando el tema.

Otros problemas que pueden surgir en el momento de la búsqueda de antecedentes están relacionados con:

1. Documentos reproducidos en una descripción oral (por ejemplo: una conferencia pública) o información dada de un uso previo (por ejemplo: una muestra en una exhibición pública).
2. El hecho de que sólo la descripción oral o la conferencia fuera puesta a disponibilidad del público antes de la fecha de depósito de la solicitud argentina, pero el documento en sí mismo sea publicado después de dicha fecha.

En estos casos el examinador partirá de la presunción que el documento da información cierta sobre la fecha en la que tuvo lugar la conferencia, la exhibición o cualquier otro evento previo, por lo que deberá considerar a dicho evento como perteneciente al arte previo.

Una vez más, si el solicitante muestra fuertes razones para dudar de la veracidad de la información dada en el documento citado, el examinador no proseguirá investigando el tema.

5.3 Debe notarse que "la fecha de presentación" será reemplazada por la fecha de prioridad en los casos que corresponda. También debe recordarse que reivindicaciones diferentes, o diferentes alternativas reivindicadas en una reivindicación, pueden tener diferentes fechas efectivas. La novedad deberá ser analizada para cada reivindicación (o parte de una reivindicación cuando una reivindicación específica tiene varias alternativas). El arte previo respecto a una reivindicación o una parte de una reivindicación podrá incluir materia que puede no citarse contra otra reivindicación o parte de una reivindicación porque la última tiene una fecha efectiva anterior.

Por supuesto que, si todos los documentos del arte previo estuvieran disponibles al público antes de la fecha del documento de prioridad más antiguo, el examinador no deberá preocuparse por la asignación de fechas de prioridad para cada materia reivindicada.

6. Conflicto con solicitudes Argentinas. Superposición de derechos

- Art.15 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad

6.1 El arte previo también comprende el volumen de otras solicitudes publicadas, conforme a lo establecido por el art. 26 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, **antes de la fecha de presentación de la solicitud en estudio o de prioridad cuando corresponda.**

Las solicitudes argentinas con fecha de presentación anterior a la fecha de presentación de una solicitud en estudio, pero publicadas entre la fecha de prioridad y de presentación de la solicitud en estudio o después de la fecha de presentación de la solicitud en estudio **no se considerarán pertenecientes al arte previo** (art. 4 inc. c) Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad). Sin embargo, el examinador deberá considerar dichos documentos en el momento de determinar una eventual superposición de derechos bajo los considerandos del art. 15 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad. **El análisis de superposición de derechos se realizará solamente teniendo en cuenta el alcance de los pliegos reivindicatorios de las solicitudes en conflicto. No se considerarán para este análisis el contenido de la descripción ni de los dibujos.**

6.1a Para que una solicitud argentina pueda considerarse como una solicitud conflictiva, dependerá:

- en primer lugar, de su fecha de presentación, la cual debe ser anterior a la fecha de presentación de la solicitud en estudio y
- en segundo lugar, de la fecha de su publicación, la cual debe ser en o posterior a la fecha de presentación de la solicitud en estudio.

Si la solicitud en estudio invoca prioridad, la fecha de prioridad reemplaza a la fecha de presentación nacional a los fines de determinar el arte previo. Si la/s prioridad/es invocada/s es/son abandonada/s o la/s misma/s se dio por decaída, la fecha de presentación nacional y no la fecha de la/s _prioridad/es es la fecha a tener en cuenta a los fines de determinar el estado de la técnica.

Más allá de las consideraciones anteriores, se requiere que la solicitud conflictiva (solicitud anterior) se encuentre en trámite o se haya concedido, a la fecha de estudio de la segunda solicitud.

6.2 La Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad no trata explícitamente el caso de solicitudes argentinas conflictivas de la misma fecha efectiva. **No se concederán dos patentes al mismo solicitante por una misma invención, en ese sentido se aplicarán los considerandos del art. 15 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad al analizar este tipo de solicitudes.**

Está permitido que un solicitante presente dos solicitudes que tienen la misma descripción donde las reivindicaciones son de distinto alcance. Si las reivindicaciones son de igual alcance, el examinador deberá observar al solicitante que deberá modificar sus solicitudes de manera de salvar la superposición de alcances entre los objetos reivindicados (art. 15 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad), o elegir cual de las dos solicitudes prefiere que continúe el trámite para su eventual concesión.

7. Análisis de Novedad

(Ver Anexo V)

7.1 Debe notarse que en el análisis de novedad (a diferencia de actividad inventiva), no corresponde combinar documentos separados del arte previo. Sin embargo, si un documento (primario) se refiere explícitamente a otro documento para proporcionar información más detallada sobre ciertos aspectos, la divulgación de este último podrá considerarse como incorporada en el documento que contiene la referencia, en la medida que el documento citado se haya hecho público en la fecha de la publicación del documento que contiene la referencia.

Es válido el uso de un diccionario o documento similar con el fin de interpretar un término especial usado en el documento primario.

7.2 Un documento afecta la novedad de cualquier materia reivindicada en la solicitud en estudio si se deriva directa e inequívocamente de ese documento, incluyendo cualquier característica que, para una persona experta en la materia, está implícita en lo descrito expresamente en el documento, por ej.: la descripción del empleo de tipo de caucho en circunstancias donde claramente sus propiedades elásticas se usan, aún cuando esto no se declara explícitamente, afecta la novedad del uso de un material elástico.

La delimitación de la materia que deriva directamente e inequívocamente del documento es importante. Así, cuando se considera la novedad, no es correcto interpretar las enseñanzas de un documento como involucrando equivalentes muy conocidos los cuales no son descriptos en el documento; esta es una cuestión relativa a la obviedad (actividad inventiva).

7.3 En el análisis de la novedad, un documento del arte previo deberá ser leído tal como lo hubiese leído una persona del oficio en la fecha de publicación de dicho documento.

7.4 En el caso de un documento anterior, la falta de novedad puede manifestarse por medio de una divulgación explícita en el propio documento. Alternativamente, la divulgación puede ser implícita en el sentido que, llevando a cabo la enseñanza del arte previo, la persona experimentada llegaría inevitablemente al resultado que cae dentro de los términos del objeto reivindicado en la solicitud.

7.5 En la determinación de la novedad del objeto propuesto en las reivindicaciones, el examinador deberá tener en cuenta las consideraciones dadas en III 4.4 a 4.12. Debe

recordarse que, particularmente cuando las reivindicaciones están dirigidas a una entidad física, no deberán ser consideradas en el análisis de la novedad, características de un uso propuesto particular no distintivas, (ver C, III, 4.8).

8. Divulgación previa no perjudicial

8.1 El art. 5 (Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad) establece que: “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”.

No quedan comprendidas dentro de los considerandos del art. 5 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad las publicaciones de solicitudes de patentes o patentes concedidas.

Asimismo, el art. 5 (Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad) establece que:

“Si el inventor hubiere divulgado la invención dentro del año previo a la fecha de presentación de la solicitud deberá declararlo por escrito y presentar junto con la solicitud de patente:

- a) un ejemplar o copia del medio de comunicación por el que se divulgó la invención, si se tratara de un medio gráfico o electrónico.
- b) una mención del medio y su localización geográfica, de la divulgación y de la fecha en que se divulgó, si se tratara de un medio audiovisual.
- c) constancia fehaciente de la participación del inventor o del solicitante en la exposición nacional o internacional en que divulgó la invención, su fecha y el alcance de la divulgación.

La declaración del solicitante tendrá el valor de declaración jurada y, en caso de falsedad, se perderá el derecho a obtener la patente.”

8.2 Hay tres casos específicos en que una divulgación anterior de la invención no se tomará en consideración como parte del arte previo, esto es cuando la divulgación sea debido a, o como consecuencia de:

- (i) Un abuso evidente respecto al solicitante o sus causahabientes; por ej. la invención se derivó del solicitante y se divulgó contra su deseo; o
- (ii) La divulgación de la invención por el solicitante o sus causahabientes por cualquier medio de comunicación o por exhibición en una exposición nacional o internacional, dentro de los términos de los citados artículos 5 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad; o

- (iii) La publicación que la Administración Nacional de Patentes realice de una solicitud abandonada o desistida antes de la fecha de publicación, debido a que no fue posible detener el proceso de publicación.

9. Actividad inventiva

9.1 Se considerará que una invención tiene actividad inventiva si no se deduce del estado de la técnica en forma evidente por una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente. Novedad y actividad inventiva son criterios diferentes. La novedad existe si hay cualquier diferencia entre la invención y el arte previo. La pregunta: ¿Hay actividad inventiva? sólo surge si hay novedad.

9.2 El “**estado de la técnica**” se define en el art. 4 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad como el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero.

9.3 La cuestión a considerar respecto a cualquier reivindicación que defina a la invención, es si a la fecha de prioridad de esa reivindicación y considerando el estado de la técnica hasta ese momento, hubiera sido obvio para una persona normalmente versada en la materia arribar a una conclusión comprendida en los términos de la reivindicación. En ese caso, la reivindicación no será inventiva. El término “**obvio**” se refiere a aquello que no va más allá del progreso ordinario de la tecnología lógico del estado de la técnica. Es el caso por ejemplo, de algo que no involucra el ejercicio de alguna habilidad superior a la esperada para una persona normalmente versada en la materia. Al considerar la actividad inventiva, y como diferencia del requisito de novedad, es justo interpretar cualquier documento publicado a la luz del conocimiento generalmente disponible para una persona normalmente versada en la materia a la fecha de presentación o, cuando corresponda, la fecha de prioridad de la invención.

9.4 Al identificar la contribución que una invención particular hace al estado del arte previo con el objeto de determinar si hay mérito inventivo, deberá tenerse en cuenta en primer lugar aquello que el solicitante reconoce como conocido en su solicitud. Cualquier referencia que él haga del arte previo deberá ser considerada por el examinador como correcta salvo que el solicitante declare que ha cometido un error. Sin embargo, el arte previo resultante de la búsqueda hecha por el examinador podrá poner a la invención en una perspectiva completamente diferente a la que resulte de las especificaciones hechas por el solicitante.

Para llegar a una conclusión respecto a la existencia de mérito inventivo de la materia reivindicada, es necesario determinar la diferencia entre el contenido de tal reivindicación y el arte previo.

Debe entenderse como la persona normalmente versada en la materia al técnico común, informado de aquello que era de conocimiento general y común en el estado de la técnica a la fecha pertinente. Deberá asumirse además que ha tenido acceso a todo lo comprendido en el “estado del arte”, en particular a aquellos documentos citados en la búsqueda efectuada por el examinador y que ha tenido a su disposición los medios usuales, capacidad y experiencia para desempeñar su rutina de trabajo. Si el problema induce a la persona normalmente versada en la materia a buscar su solución en otro campo técnico, el especialista

en ese campo es aquella persona calificada para resolver el problema. La evaluación del mérito inventivo de la solución deberá por lo tanto basarse en el conocimiento y habilidad de tal especialista. Puede haber casos en los que sea más apropiado pensar en términos de un grupo de personas, por ejemplo un equipo de investigación o de producción, que en una sola persona. Esto puede ponerse en práctica por ejemplo en ciertas tecnologías avanzadas tales como sistemas de computación o de telefonía y en procesos altamente especializados tales como la producción comercial de circuitos integrados o de sustancias químicas muy complejas.

Al evaluar la actividad inventiva (a diferencia de novedad), el examinador podrá combinar la divulgación de dos o más documentos o partes de documentos, diferentes partes de un mismo documento u otras informaciones del arte previo

Debe tenerse cuidado, sin embargo, cuando el solicitante argumente nuevos efectos como soporte para el mérito inventivo. Tales nuevos efectos podrán ser considerados únicamente si están implícitos o al menos relacionados con el problema técnico originalmente sugerido en la solicitud tal como fue originalmente presentada.

La reformulación del problema técnico puede dar lugar o no a una enmienda, y a una posterior introducción de una declaración del problema técnico en la descripción de la solicitud. Las enmiendas son admisibles únicamente si no lesionan lo establecido en el art.19 Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.

Capítulo V Prioridad

1 Derecho de Prioridad

1.1 La fecha en la que una solicitud se considera presentada es aquella en la cual se satisfacen los requisitos establecidos en los arts. 18 y 19 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad. En el caso que el solicitante no acompañara los requerimientos mínimos contemplados en el art. 18 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, la Administración Nacional de Patentes intimará al solicitante en un plazo establecido a que complete la información requerida. El momento en el cual se satisfagan dichos requerimientos será la fecha definitiva del depósito de la solicitud.

La fecha definitiva de la solicitud será la fecha a tener en cuenta para: determinar el estado de la técnica relevante respecto de la novedad y actividad inventiva de la materia objeto de la solicitud, evaluar la superposición de derechos de acuerdo con el art. 15 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, determinar si las prioridades invocadas y los documentos de cesión fueron presentados en plazo y para el computo de los 20 años de vigencia de la patente.

1.2 Sin embargo, cuando una solicitud argentina invocara un derecho de prioridad sobre la fecha en la que se depositó en el extranjero una solicitud previa, esa fecha de prioridad será considerada la fecha efectiva para los propósitos de la búsqueda de antecedentes.

1.3 Para que una solicitud de prioridad sea válida deberá cumplir con las siguientes condiciones:

- la solicitud previa sobre la cual se invoca la prioridad deberá ser depositada por el solicitante de la solicitud argentina o su predecesor en el título;
- esta solicitud previa deberá ser la “primera solicitud” depositada con respecto a la misma invención a la cual la solicitud argentina se refiere;
- deberá ser depositada no más de 1 año antes que la fecha en la que se depositó la solicitud argentina y;
- deberá ser depositada en cualquier Estado Miembro del Convenio de París (art. 13 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad) o de la Organización Mundial de Comercio.

El término “en cualquier Estado Miembro” significa que la prioridad invocada debe ser de una solicitud extranjera previa. La solicitud previa podrá ser por una patente o por un certificado de modelo de utilidad. Mientras que los contenidos de la solicitud fueran suficientes para establecer una fecha de depósito, podrá ser usada para crear una fecha de prioridad, sin importar cual puede ser el resultado posterior de la solicitud (por ejemplo puede ser subsecuentemente abandonada o rechazada).

1.4 La fecha en que se deposita la primera solicitud extranjera podrá ser invocada como prioridad en la solicitud argentina, por ejemplo la solicitud que divulga por primera vez algunas o todas de las materias objeto de dicha solicitud. Se considera que la solicitud extranjera de la cual se ha invocado prioridad no es de hecho la primera solicitud en el sentido

señalado anteriormente, cuando una parte o toda la materia en cuestión ha sido divulgada en una solicitud anterior originada por el mismo inventor. En este caso, la invocación de prioridad será inválida cuando la materia objeto ya fue divulgada en la solicitud anterior.

Cuando la prioridad invocada no es válida, la fecha efectiva de la solicitud argentina será la fecha en la que fue presentada en la Administración Nacional de Patentes. Si la solicitud extranjera invocada como prioridad hubiese sido publicada con anterioridad a la fecha efectiva de la solicitud argentina (art. 4, inc. c) Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad), la divulgación previa de la materia patentable contenida en la solicitud argentina quebraría la novedad de esta última.

1.4a Una solicitud subsiguiente para la misma materia patentable y depositada en el mismo estado deberá ser considerada como la primera solicitud a los efectos de determinar la prioridad si; en la fecha en que esta solicitud subsiguiente fue depositada, la primera solicitud hubiera sido desistida, abandonada o denegada, sin haber estado a disposición del público, sin haber dejado derechos subsistentes y que no haya servido como base para solicitar prioridad. La Oficina considerará esta cuestión si existe evidencia de una solicitud previa, por ejemplo, en el caso de una solicitud “continuation in part” de los Estados Unidos. Cuando sea evidente que una solicitud previa de la misma materia patentable existe, especialmente cuando el derecho de prioridad sea importante porque modifica el estado de la técnica, deberá requerirse al solicitante que establezca mediante la evidencia de una autoridad adecuada que no hay derechos devengados de la solicitud previa con respecto a la materia patentable de la solicitud que se está examinando.

1.5 Pueden ser invocadas múltiples prioridades; por ejemplo una solicitud argentina podría solicitar derechos de prioridad basados en más de una solicitud previa. La solicitud previa puede haber sido depositada en el mismo o diferentes estados, pero en todos los casos la solicitud previa deberá haber sido depositada no más de 1 año antes de la fecha de depósito de la solicitud argentina. A cada elemento de una solicitud argentina se le acordará la fecha de la solicitud de prioridad más temprana que lo revela. Si, por ejemplo, la solicitud argentina describe y reivindica dos realizaciones (A y B) de una invención, estando A revelada en una solicitud francesa y B en una solicitud alemana, ambas depositadas dentro del año anterior, las fechas de prioridad de ambas solicitudes francesa y alemana podrán ser invocadas por las partes correspondientes de la solicitud argentina; la realización A tendrá la fecha de prioridad francesa, y la realización B la fecha de prioridad alemana, como fechas efectivas. Si las realizaciones A y B se reivindican como alternativas en una reivindicación, estas alternativas tendrán asimismo las fechas de prioridad diferentes como fechas efectivas.

Si, por otra parte, una solicitud argentina está basada en una solicitud previa que revela una característica C y una segunda solicitud previa que revela una característica D, pero ninguna de ellas revela la combinación de C y D, una reivindicación para esta combinación (C + D) tendrá como fecha efectiva la fecha de depósito de la solicitud argentina. En otras palabras, no se permite hacer un mosaico con los documentos de prioridad. Podría surgir una excepción cuando un documento de prioridad contiene una referencia al otro y explícitamente establece que las características de los dos documentos podrán ser combinadas de una manera particular.

2. Determinación de la fecha de prioridad

2.1 Cuando el examinador necesita considerar la cuestión de la fecha de prioridad deberá tener en cuenta todas las consideraciones mencionadas en 1.3 y 1.5 del presente capítulo y también deberá recordar que para establecer una fecha de prioridad **no es necesario** que los elementos de la invención en los que se invoca la prioridad deban ser encontrados en algunas de las reivindicaciones de las solicitudes previas. Es suficiente que los documentos de la solicitud previa tomados como un todo “divulguen específicamente” tales elementos. La descripción y cualquier reivindicación o plano o dibujo técnico de la solicitud previa podrán ser considerados como un todo al evaluar esta cuestión. Esta consideración se exceptúa cuando se toma la materia patentable encontrada solamente en la parte de la descripción que se refiere al estado de la técnica anterior o en un “disclaimer” explícito.

2.2 El requerimiento que la divulgación deba ser específica, significa que no será suficiente que la referencia a los elementos en cuestión se haga simplemente en términos amplios y generales. Una reivindicación referida a un modo de realización que detalla una cierta característica no deberá tener derecho de prioridad sobre la base de una mera referencia general de dicha característica en un documento de prioridad. Sin embargo, no se requerirá una correspondencia exacta, es suficiente que mediante una evaluación razonable, haya una divulgación sustancial en el documento de prioridad de todos los elementos reivindicados en la solicitud argentina.

2.3 El test básico para determinar si una reivindicación deberá ser examinada a la luz de la fecha de un documento de prioridad es el mismo que el utilizado para evaluar si una enmienda a la solicitud satisface los requisitos del art. 19 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad. Es decir que para que la fecha de prioridad sea válida, la materia patentable de la solicitud argentina se deberá derivar de forma directa y no ambigua de la divulgación de la invención en el documento de prioridad, teniendo en cuenta el contenido técnico que se encuentra implícito para cualquier persona versada en la materia con respecto a lo que esta expresamente mencionado en el documento (ejemplo de divulgación implícita: una reivindicación de un aparato que incluye “medios de fijación liberables”, divulga implícitamente a cualquier medio que sea apto para cumplir con la función de “fijar y liberar” como por ejemplo una tuerca y un tornillo, cerrojo y botón, etc.).

2.4 Si los tests establecidos en los puntos 2.2 a 2.3 del presente capítulo no se satisfacen en particular, en relación con una solicitud anterior, entonces la fecha efectiva para la materia reivindicada en la solicitud argentina será la fecha en que se depositó la solicitud previa que provee la divulgación requerida y de la cual la prioridad es válidamente invocada, o bien, en ausencia de lo anterior, será la fecha en la cual se considera que ha sido depositada la solicitud argentina.

2.5 Algunos ejemplos de determinación de fechas de prioridades:

Nota: Las fechas usadas son meramente ilustrativas;

2.5.1 *Publicación intermedia de los contenidos de la solicitud de prioridad:*

P es la solicitud original cuya prioridad es invocada en Argentina, **D** es la divulgación del contenido técnico de **P**.

1/1/90	1/5/90	1/6/90
Presentación	Publicación	Presentación
P	D	AR

Si la prioridad P es la solicitud originalmente presentada cuya prioridad es invocada en la presentación AR, se verificará su validez; si dicha prioridad P no es válida, la publicación D de la prioridad anterior a la fecha de presentación de la solicitud AR pasa a ser estado de la técnica bajo el art. 4, inc. c Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, que anticipa la novedad

2.5.2 Publicación intermedia de otra solicitud argentina:

P1 es la solicitud más temprana que es invocada como prioridad en **AR1**,

P2 es la solicitud más temprana que es invocada como prioridad en **AR2**.

AR1 y **AR2** fueron presentadas por distintos solicitantes.

1/2/89	1/1/90	1/2/90	1/8/90	1/1/91
Presentación	Presentación	Presentación	Publicación	Presentación
P1	P2	AR1	AR1	AR2
A + B	A + B	A + B	A + B	A + B

Cuando las respectivas prioridades P1 y P2 son válidas deberá analizarse el caso bajo el art. 15 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, es decir que habría superposición de derechos. La situación no cambia si la publicación de AR1 tiene lugar después de la fecha de presentación de AR2.

La publicación de AR1 es estado del arte (antecedente oponible) bajo el art. 4 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, si la prioridad P2 reivindicada no es válida.

2.5.3 Múltiples prioridades invocadas para diferentes invenciones en la solicitud con una publicación intermedia de una de las invenciones.

AR invoca prioridad de **P1** y **P2**, **D** es la divulgación de A + B.

1/1/90	1/2/90	1/3/90	1/6/90
Presentación	Publicación	Presentación	Presentación

P1	D	P2	AR
A + B	A + B	A + B + C	Reiv. 1: A + B Reiv. 2: A + B + C

La reivindicación 1 tiene una prioridad válida P1 para su materia técnica, por lo tanto la publicación D no es estado de la técnica bajo el art. 4, inciso c) Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad contra esta reivindicación. La reivindicación 2 basada en la prioridad válida P2, incluye la misma materia técnica que la reivindicación 1 (A+B) y además incluye nueva materia técnica C. Dado que el documento D es estado de la técnica para P2 bajo el art. 4, inc. c) Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, para la materia técnica (A+B) es que dicha reivindicación n ° 2 debe referirse a la nueva materia técnica C, teniéndose en cuenta su relación con (A+B).

2.5. 4 Verificación de prioridad invocada como la “primera solicitud” de acuerdo con el art. 13 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad (Convenio de París):

P1 es la primera solicitud que contiene la invención.

AR invoca la prioridad de la segunda solicitud **US P2**, que es una “continuation in part CP” de P1 del mismo solicitante.

D es la divulgación pública de A + B.

1/7/89	1/1/90	1/6/90	1/12/90
Presentación	Presentación	Publicación	Presentación
P1	P2 (CIP)	D	AR
A + B	A + B A + B + C	A + B	Reiv. 1: A + B Reiv. 2: A + B + C

La prioridad invocada **P2** para la reivindicación 1 no será válida, ya que **P2 no es la “primera solicitud”** o primer depósito para esta materia técnica de acuerdo con el art. 13 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, debido a que **P1** ha originado derechos pendientes al ser **P2** una “continuation in part”. Por consiguiente, el art. 13 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad no se cumplimenta. Esta situación no se modifica si se produjera un abandono, desistimiento, denegatoria o no se publica el documento **P1**.

Des arte previo de acuerdo con el art. 4, inc. c) Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad contra la reivindicación 1, pero no contra la 2, ya que esta última tiene sustento en la prioridad **P2** que es anterior.

3 Requisitos para invocar prioridad.

3.1 Un solicitante que desea invocar prioridad deberá completar una declaración de prioridad brindando datos particulares de la solicitud previa como se especifica en el art. 14 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, junto con una copia certificada por la oficina de origen de la solicitud anterior en formato papel o en formato de CD-ROM acompañada de su traducción al castellano cumpliendo los requisitos correspondientes, cuando esa solicitud esté redactada en otro idioma (ver A, III).

3.2 La fecha y país de cualquier depósito cuya prioridad es invocada, deberá ser declarado **en el momento en que se presenta la solicitud nacional** (art. 4 – 4D, Convenio de París), mientras que el solicitante deberá declarar el número de dicho depósito dentro de los 90 días de la fecha de presentación en Argentina. La copia certificada del documento de prioridad junto con su traducción deberá ser presentada también dentro de los 90 días de la fecha de presentación en Argentina (art. 19 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad).

3.3 Si la copia certificada del documento de prioridad o la declaración de la prioridad no es depositada dentro los límites de tiempo establecidos, se dará por decaído el derecho de prioridad solicitado para la solicitud argentina.

3.4 La copia certificada de la solicitud cuya prioridad se invoca junto con su traducción deberá depositarse dentro de los 90 días establecidos por el art. 19 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad. La traducción del documento de prioridad deberá ser presentada dentro de los 180 días previstos para contestar las observaciones al examen preliminar, para el caso en que dicha traducción no hubiera sido presentada en el plazo de 90 días corridos previstos para acompañar el documento de prioridad.

La traducción de los documentos de prioridad internacional deben ser presentados en soporte digital (CD-ROM). En caso de presentar la traducción de la prioridad en soporte papel, la Administración Nacional de Patentes intimará al solicitante para que en el plazo de 10 días hábiles presente la traducción en formato digital bajo apercibimiento de tenerla por no presentada.

3.5 Un solicitante podrá renunciar voluntariamente a una prioridad invocada en cualquier momento. Si lo hace antes que las preparaciones técnicas para la publicación se hayan completado, entonces la fecha de prioridad no será efectiva y no constará en la publicación. Si el solicitante voluntariamente renuncia a una prioridad invocada después que las preparaciones técnicas para la publicación se hayan completado, entonces la solicitud se publicará igualmente con los datos de la prioridad abandonada (ver A, III).

Capítulo VI Procedimientos de examen de fondo

1. Inicio de la fase de examen de fondo

Estarán en condiciones de ser analizadas en el examen de fondo, las solicitudes de Patentes de Invención o de Certificados de MU, presentadas bajo la vigencia de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, que se encuentren en la siguiente situación:

- Examen preliminar aprobado;
- Solicitud publicada en el boletín de Patentes;
- Cumplimiento de los plazos previstos por el art. 28 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad para la presentación de observaciones de terceros (60 días hábiles);
- Pago total de tasa de examen de fondo. (ver 1.1)
- Requerimiento expreso por parte del titular de la realización del examen de fondo

El examinador deberá verificar el cumplimiento de los pasos y obligaciones señaladas precedentemente, y deberá estudiar las solicitudes a su cargo siguiendo un orden de prelación que dependerá si el expediente en cuestión, sea una solicitud de patente o un MU (ver 1.2.2)

1.1 Requerimiento y pago de la tasa de examen de fondo

- Art. 27 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad

Una vez aprobado el examen preliminar, publicada la solicitud, y cumplido el plazo establecido por el art. 28 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad para la presentación de observaciones de terceros, podrán iniciar la fase de examen de fondo aquellas solicitudes que hayan requerido y abonado la tasa correspondiente conforme con el art. 27 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.

El solicitante tendrá un plazo de tres años para requerir y realizar el pago de la tasa de examen de fondo conforme con lo establecido por el art. 27 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad. El cumplimiento de esta obligación debe ser verificada por el examinador del expediente.

En caso que el titular haya acreditado su estado de impotencia patrimonial, no deberá abonar la tasa de examen de fondo pero deberá presentar un escrito requiriendo se realice el examen de fondo a su solicitud. En caso de no efectuar el mencionado requerimiento dentro de los tres años de presentada la solicitud se procederá a desistir la misma.

1.2. Orden de prelación en el estudio de fondo de la solicitud

El examinador deberá estudiar las solicitudes a su cargo siguiendo un orden de prelación que dependerá que el expediente en cuestión, sea una solicitud de patente o una solicitud de

MU. Es decir, que los expedientes de MU tienen un orden de prelación propio diferente a los expedientes de patentes de invención.

Este orden cronológico de resolución de solicitudes es aplicable tanto para solicitudes clasificadas dentro de una misma subclase de la C.I.P., como para aquellas clasificadas en diferentes subclases. En otras palabras, el examinador deberá procurar avanzar en el estudio de las solicitudes pertenecientes a las diferentes subclases a su cargo de manera tal que el “grado de avance” sea uniforme entre ellas.

Es responsabilidad del técnico examinador y de su Coordinador, el estricto cumplimiento del orden de prelación. En caso que por algún motivo excepcional este orden no pueda ser cumplido debe ser informado a la jefatura de patentes por escrito dando los motivos que imposibilitan el cumplimiento del orden asignado.

El orden de prelación establecido implica que es obligación y responsabilidad del examinador como así también del Coordinador mantener un nivel de resolución o estudio parejo en cada una de las subclases a su cargo. En carácter de excepción y por razones justificables el examinador podrá avanzar en una determinada subclase con expedientes que aborden temas afines, para luego pasar a otra, en la medida en que no se produzcan desfasajes mayores de tres meses entre las fechas de estudio de las distintas subclases.

1.2.1. Orden de Prelación de las Patentes de Invención

El orden de prelación para realizar el examen de fondo de las solicitudes de patentes estará determinado por:

Para solicitudes independientes presentadas bajo la ley 24.481 (T.O 1996): **la fecha de pago de la tasa de examen de fondo.**

Para solicitudes divisionales: la fecha de estudio (prelación) de la solicitud madre.

Para las solicitudes adicionales: la fecha de estudio (prelación), es la fecha en la que abonó la tasa de examen de fondo de la principal cuando esta última se reencuentre en trámite. En caso de haberse resuelto la principal, tendrá su propia fecha de estudio dependiendo de cuando abonó la tasa de examen de fondo.

Debe tenerse presente que:

- a) la solicitud adicional solo puede ser concedida una vez que ha sido resuelta la solicitud principal. En caso que la patente de la cual es adicional no haya sido estudiada, ambas solicitudes pueden ser estudiadas conjuntamente.
- b) las solicitudes adicionales presentadas bajo la vigencia de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad cuyas principales fueron presentadas con la ley 111, no deberán ser publicadas hasta tanto se conceda la “principal” o cuando ésta haya sido abandonada, denegada o desistida.
- c) las solicitudes adicionales presentadas bajo la vigencia de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad cuyas principales fueron presentadas bajo la vigencia de esta ley: no deberán publicarse antes que la solicitud principal.

Aquellas personas que hayan acreditado su estado de impotencia patrimonial, podrán solicitar que se efectuó el examen de fondo (una vez cumplidas las formalidades de presentación) en cualquier momento dentro de los tres años contados a partir de la presentación de la solicitud

y deberán aclarar que no realizan el pago por estar comprendidos dentro de los supuestos de la Resolución P-067.

1.2.2 Orden de prelación de los Modelos de Utilidad

El orden de prelación para realizar el examen de fondo de los MU estará determinado por: la fecha de presentación de la solicitud, independientemente de la fecha en la cual el titular haya requerido y abonado la tasa de examen de fondo

Para las solicitudes de MU divisionales: el orden de prelación estará dado por la fecha de presentación de la solicitud madre.

Para las solicitudes adicionales: la fecha de estudio (prelación), es la fecha en la cual se presentó la solicitud principal siempre que esta última se encuentre en trámite. En caso de haberse resuelto la misma, tendrá su propia fecha de estudio dependiendo de cuando se presentó la solicitud adicional.

2. Procedimiento de examen en general

Una vez que la solicitud alcanza la fase del examen de fondo el examinador deberá básicamente verificar:

- 1) Que la solicitud cumpla con la totalidad de las formalidades exigidas por la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad
- 2) Que la materia a la cual se refiere la solicitud no se encuentre comprendida:
 - dentro de lo que la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad no considera invenciones (art. 6 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad);
 - dentro de lo que la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad excluye de patentabilidad (art. 7 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad) y que;
 - encuadre dentro del concepto de invención del art 4 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y satisfaga los requisitos de novedad, mérito inventivo y aplicación industrial (art. 4 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad).

El examinador no deberá preocuparse por revisar la documentación requerida por el art. 12 inc. a) Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, cuyo seguimiento y control es responsabilidad del examinador administrativo. En otras palabras, el examinador no deberá invertir tiempo en controlar las tareas hechas por el sector administrativo tratando de evitar la duplicación de tareas (para procedimiento administrativo ver parte A).

Al iniciar el estudio de la solicitud el examinador deberá tener en mente las observaciones que de modo indicativo pudiera haber efectuado en instancias del examen preliminar técnico las cuales deberán ser examinadas en instancias del examen de fondo, tales como observaciones relativas a:

- validez de la prioridad invocada (ver A, III);
- materia agregada dentro del plazo que fija el art. 19 Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.

2.1 Validez del documento de prioridad

Art.13 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad

Con relación a la validez del documento de prioridad resulta evidente que, si en instancias del examen preliminar se dio por decaído el derecho a la prioridad invocada, el examinador, en instancias del examen de fondo, no deberá ocuparse nuevamente del tema y en consecuencia deberá tomar como fecha efectiva, a los fines de la búsqueda de antecedentes, la fecha de presentación de la solicitud argentina para la materia comprendida en la prioridad decaída.

Si, por el contrario, la observación realizada en el examen preliminar cuestiona la validez de la prioridad invocada, ésta deberá verificarse en el examen de fondo.

En el caso de haberse dado por pérdida la prioridad, a instancias del examen preliminar, y el titular haya presentado un recurso, el cual fue aceptado formalmente por la Administración Nacional de Patentes ordenando la resolución del mismo en instancias del examen de fondo, el examinador debe estudiar el caso y remitir el expediente con un informe a la Asesoría Legal de Patentes a fin que resuelva el recurso oportunamente presentado.

Cuando el solicitante deposite una solicitud de patente en la Administración Nacional de Patentes después de hacerlo en otros países, se reconocerá como fecha de prioridad la fecha en que hubiese sido presentada la primera solicitud de patente, siempre y cuando no haya transcurrido más de UN (1) año de la presentación originaria. La fecha de prioridad se determinará en la forma prevista en el Convenio de París.

En los casos en que una solicitud argentina reivindica una o más prioridades que tengan origen, a su vez, en un depósito previo, el examinador deberá determinar la materia sobre la cual la prioridad invocada pueda considerarse primer depósito en el sentido del art. 4° C-4 del Convenio de París que establece que:

“Debe ser considerada como primera solicitud, cuya fecha de depósito será el punto de partida del plazo de prioridad, una solicitud posterior que tenga el mismo objeto que una primera solicitud anterior depositada en el mismo país a condición de que esta solicitud anterior, en la fecha del depósito de la solicitud posterior, haya sido retirada, abandonada o rehusada, sin haber estado sometida a inspección pública y sin dejar subsistir derechos y que no haya servido de base para la reivindicación del derecho de prioridad...”

El art. 4 inc. F de dicho Convenio establece que:

“Ningún país de la unión podrá rehusar una prioridad o una solicitud de patentes por el motivo de que el solicitante reivindique prioridades múltiples, aún cuando éstas procedan de países diferentes, o por el motivo de que una solicitud que reivindica una o varias prioridades contiene uno o varios elementos que no están comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad es reivindicada con la condición, en los dos casos, de que haya unidad de invención.

En lo que se refiere a los elementos no comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad es reivindicada, el depósito de la solicitud posterior da origen a un derecho de prioridad en condiciones normales”.

Esta Administración Nacional de Patentes reconocerá el derecho de prioridad de la solicitud de patente sobre aquella materia nueva no descripta en el primer depósito la cual se determinará al momento de llevarse a cabo el examen de fondo del expediente.

Si a la fecha en que la solicitud está en condiciones de iniciar la fase de examen de fondo, el solicitante no aportó la documentación requerida en instancias del examen preliminar técnico a los efectos de verificar la validez de la/s prioridad/s invocada/s, el examinador emitirá una vista de aclaraciones previas al examen de fondo, reiterando lo solicitado en el examen preliminar, esto es la documentación necesaria que aporte la evidencia que permita establecer la validez de la prioridad invocada en el sentido del art. 4-C.4 del Convenio de París. En caso de no cumplimentar con dicho requerimiento en el plazo establecido por la vista de aclaraciones previas, se considerará perdido el derecho de prioridad invocado, y se tomará como fecha efectiva a los fines de búsqueda de antecedentes la fecha de depósito de la solicitud argentina para la materia divulgada en la prioridad decaída.

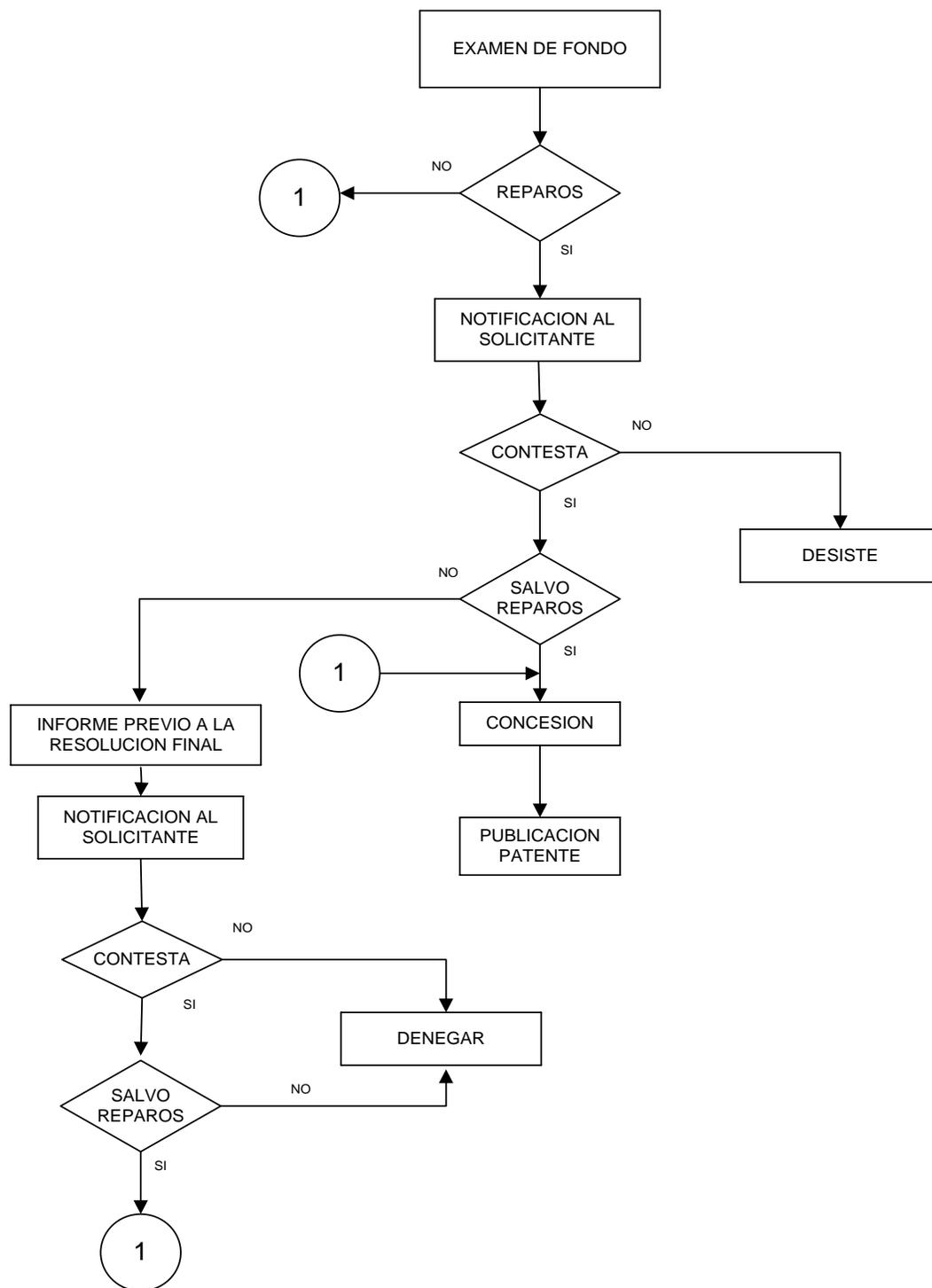
Una vez que el examinador determina la extensión de la validez del documento de prioridad a partir de la documentación aportada por el solicitante, la fecha efectiva para la búsqueda de antecedentes será:

- la fecha de prioridad para la materia comprendida en el documento de prioridad invocado reconocido y la fecha de presentación de la solicitud para la materia no comprendida por la prioridad, según la prioridad se reconozca total o parcialmente;
- la fecha de presentación de la solicitud argentina, cuando la prioridad no sea válida por no cumplir con alguno de los requisitos exigidos por el Convenio de París.

3. Estudio de la solicitud en la fase de examen de fondo

3.1 Gráfico General de la Fase del Examen de Fondo

EXAMEN DE FONDO



3.2 Introducción

El primer paso que debe realizar el examinador es estudiar la descripción, los dibujos (si los hubiera) y las reivindicaciones de la solicitud. Para llevar a cabo esta tarea, el examinador deberá tener en el expediente la documentación que constituye la solicitud nacional. El expediente estará constituido por una memoria descriptiva, reivindicaciones y dibujos tal como fueron presentados originalmente, como así también podrá contener modificaciones, correcciones o complementos que el solicitante voluntariamente hubiera presentado dentro del plazo establecido por el art. 19 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y el documento de prioridad con su traducción correspondiente de acuerdo a la legislación vigente (en el caso que invocara prioridad)

Cuando el examinador ha estudiado la solicitud y ha comprendido las reivindicaciones a la luz de lo descripto y ejemplificado deberá realizar una búsqueda de antecedentes. (Ver parte B, IV)

3.3 Clasificación de la solicitud

Llegado esta instancia, el examinador procederá a efectuar una precisa clasificación de la solicitud, la misma puede ser igual o no a la asignada durante el examen preliminar, para ello se valdrá de los siguientes elementos: índice de palabras claves, clasificaciones dadas por otras Oficinas de Patentes, clasificaciones efectuadas anteriormente sobre objetos similares. Para la clasificación se tendrá en cuenta lo expuesto en el Cap V, Parte B.

Con la clasificación del documento en estudio queda definida la subclase principal del expediente y el examinador y responsable del estudio de fondo del mismo, también podrán quedar definidas una o más subclases secundarias.

Si de la clasificación de la solicitud surgiera que la subclase principal, es del area de competencia de otro examinador, se procederá de inmediato a la reclasificación y reasignación del expediente al nuevo examinador, con el consentimiento de este y del coordinador de área.

El examinador realizará todas las acciones para dejar la solicitud lista para el examen de fondo.

En este punto, el examinador iniciará el estudio de fondo, con la búsqueda de antecedentes nacionales e internacionales, según lo indicado en Parte B, Capitulo IV, hecho lo cuál, citara en el correspondiente informe los documentos relevantes encontrados para el expediente en cuestión.

3.4 Necesidad de la intervención del técnico de la clase secundaria:

Si alguna subclase secundaria o de referencia, fuera de competencia de otro examinador, el examinador actuante, deberá requerir indefectiblemente la intervención del técnico de la subclase secundaria o de referencia, quien intervendrá en el expediente mediante un informe de búsqueda en subclase secundaria o de referencia o un informe técnico.

Para mayor celeridad del trámite, el examinador actuante, dará las explicaciones pertinentes al examinador de la clase secundaria a fin de evitar la superposición del trabajo, así, el examinador de subclase secundaria estará en condiciones de emitir su dictamen rápidamente.

El contenido del informe de búsqueda por subclase secundaria, deberá ser enriquecido con copia de los antecedentes que el examinador considere relevantes.

Los informes técnicos serán realizados por examinadores especializados a requerimiento del examinador de la subclase principal; por ejemplo, en una solicitud que reivindica un “stent”, cuya subclase principal corresponde a la sección A, necesidades de la vida, el examinador a cargo, podrá requerir la opinión técnica de un examinador del área mecánica, a través de un informe técnico de forma de definir con mayor precisión, las características del objeto de la solicitud.

Se recuerda que el examinador de la subclase secundaria llamado a intervenir, en la medida de lo posible, deberá darle prioridad al pedido de búsqueda o informe. El pase de un expediente del examinador de la subclase principal al de la subclase secundaria (y viceversa), se dará personalmente, con transferencia electrónica, por el sistema “seguimiento de expedientes”

En aquellas áreas en donde una subclase secundaria, forme parte de un fondo común a cargo de varios examinadores, el examinador de la subclase principal, consultará previamente al coordinador del área receptora, a efectos que este designe al examinador que se hará cargo de evacuar el pedido.

Todas las opiniones técnicas formuladas por el examinador de la subclase secundaria deberán de ser consideradas por el examinador de la clase principal, al momento de redactar el informe de examen de fondo.

Será obligación del examinador de la subclase principal, agregar a su propio informe él o los informes de búsqueda por subclase secundaria que hubiese requerido, así como también, incorporar a su dictamen una frase que remita al informe del examinador de la clase secundaria.

Los informes técnicos deberán obligatoriamente ser incorporados al expediente, pasando a formar parte del mismo.

Contestada la vista por el solicitante, y si la mencionada vista aludiera a alguno de los documentos citados por el examinador de la subclase secundaria o a alguna observación emitida por el mismo, el examinador a cargo de la subclase principal, deberá girar el expediente al técnico de la subclase secundaria con el fin de evaluar los mismos y realizar las observaciones que estime correspondan. Finalmente deberá verificar si las observaciones fueron salvadas.

3.5 Tipos y características de los informes emitidos por la Administración Nacional de Patentes en la fase de exmane de fondo

A saber:

- Informe de Aclaraciones Previas del Examen de Fondo (3.5.1)

- Informe de Examen de Fondo propiamente dicho (3.5.2)
- Informe Previo a la Resolución Final (3.5.3)
- Informe Resolutivo (3.5.4)

A continuación se detallará cada uno de ellos.

3.5.1 Informe de aclaraciones previas al examen de fondo (de carácter excepcional)

Introducción:

Previo a la realización de las aclaraciones previas del examen de fondo el examinador deberá verificar del expediente:

- Los datos de publicación, fecha y número.
- Que hayan transcurrido los 60 días hábiles a partir de la publicación para la presentación de observaciones de terceros
- Que se haya requerido expresamente y abonado la tasa de examen de fondo y que conste en la solicitud.
- El orden de prelación de la solicitud.

El Informe de Aclaraciones Previas del Examen de Fondo es parte del examen de Fondo y se emite de forma excepcional, solamente en los casos mencionados a continuación:

Tipos de informes de Aclaraciones Previas del Examen de Fondo:

A saber:

}	EF3C
}	EF3C1
}	EF3S
}	EF3U
}	EF3 R 263
}	EF3C 90
}	EF3C Y 263 90
}	EF3 DEP

- EF3C (Informe de aclaraciones previas al examen de fondo por claridad).

Este informe se emplea cuando existen defectos de forma o fondo tanto en la memoria descriptiva como en el pliego reivindicatorio que restan claridad a la invención e imposibilitan la búsqueda de antecedentes (no permiten realizar el examen de fondo).

Por ejemplo: memorias descriptivas con una redacción confusa, pliegos reivindicatorios en los que se reivindica el objeto de invención por sus ventajas o aplicaciones no permitiendo establecer las características técnicas del objeto que se pretende proteger, insuficiencia de la divulgación que permita al examinador comprender la invención, incorrecta subordinación entre las cláusulas del pliego reivindicatorio que resta claridad en la determinación del alcance de protección que se pretende sobre el objeto que se reivindica, etc.

Plazo otorgado: 30 días hábiles.

- EF3C1 (Informe de aclaraciones previas del examen de fondo por defectos formales).

Este informe se emplea cuando habiendo dado cumplimiento con los requisitos de patentabilidad y existiendo solamente defectos de forma que hacen imposible la resolución positiva del expediente.

Plazo otorgado: 30 días hábiles.

- EF3S (informe de aclaraciones previas del examen de fondo por superposición de derechos)

Este informe se emplea cuando existan solicitudes conflictivas (lesión al art. 15), es decir cuando al realizar la búsqueda en el archivo de solicitudes en trámite se detecten actas con superposición de derechos (ver C, IV, 6).

Este tipo de informes se empleará cuando el examinador considere que dicha superposición puede ser salvada con facilidad y evitar de esa forma una reserva y/o cuando la búsqueda de antecedentes del estado de la técnica más cercano no arroje documentos oponibles y la única observación sea la relativa a la superposición de derechos. No obstante, podrán citarse documentos de categoría “S” en el informe de EF1 junto con otros documentos pertenecientes al estado de la técnica.

Este informe solo se realizará cuando el solicitante pueda tener acceso a la solicitud conflictiva que lo antecede, es decir que se haya publicado.

Plazo otorgado: 30 días hábiles.

- EF3 R263/ 125 (Informe de aclaraciones previas del examen de fondo por patente homóloga).

Plazo otorgado: 90 días hábiles.

- EF3C 90 (Informe de aclaraciones previas del examen de fondo por art. 27 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad)

Este informe se utiliza cuando por economía procesal, o siendo dificultosa la búsqueda de antecedentes de la solicitud en estudio, se requiere al titular copia del examen de fondo realizado para la misma invención por oficinas extranjeras (particularmente del resultado de la búsqueda de antecedentes y de los documentos citados) (art. 27 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad).

Plazo otorgado: 90 días hábiles.

- EF3C y 263 (claridad y homóloga)

Se utiliza cuándo se dan simultáneamente las circunstancias para las que es necesario emitir un EF3C y un EF3C263.

Plazo otorgado: 90 días hábiles.

- EF3 DEP (certificado de depósito de microorganismo)

Se utiliza para intimar al solicitante a que presente o declare datos faltantes respecto del certificado de depósito.

Plazo otorgado: 90 días hábiles.

3.5.2. Informe de examen de fondo propiamente dicho

Introducción:

Previo a la realización del examen de fondo propiamente dicho, el examinador deberá verificar si no ha realizado un informe de AP:

- Los datos de publicación, fecha y número.
- Que hayan transcurrido los 60 días hábiles a partir de la publicación para la presentación de observaciones de terceros
- Que se haya hecho efectivo el pago de la tasa de examen de fondo y que conste en la solicitud.
- Que se haya requerido expresamente el examen de fondo.
- La validez del documento de prioridad conforme con el art. 4° del Convenio de París, estableciendo la fecha efectiva para la materia reivindicada a los fines de la búsqueda de antecedentes (ver C, Cap. V).
- El orden de prelación del expediente.

Al momento de realizar el examen de fondo de una solicitud de patente de invención o MU, el examinador deberá contar con todos los documentos pertenecientes al estado de la técnica más cercano que surjan:

- de la búsqueda de antecedentes realizada en el archivo nacional e internacional
- (de existir) informes de búsqueda realizados por otras Oficinas extranjeras y/o
- (de existir) documentos provenientes de observaciones de terceros.

(ver parte B, IX).

El examinador deberá tener en cuenta: a) los documentos resultantes de la búsqueda de antecedentes, b) todos los documentos que surgieren del arte previo citado por el solicitante en la descripción, c) las observaciones de terceros.

Asimismo la primera comunicación escrita que el examinador realice bajo el art. 28 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, como regla general, deberá cubrir todas las objeciones a la solicitud. Estas objeciones podrán estar referidas a:

- aspectos formales de la solicitud (por ejemplo: incumplimiento de uno o más requisitos especificados por los arts. 12 al 14, 18, 19, 20, 21, 22 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad)
- aspectos de fondo sustantivos (por ejemplo: el objeto de la solicitud no es materia susceptible de protección conforme con el art. 6 y 7 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, o no cumple con los requisitos de patentabilidad conforme el art. 4 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, insuficiencia de la divulgación conforme el art. 20 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.)

Al hacer el examen de fondo el técnico deberá concentrarse en entender que contribución agrega al arte previo la invención tal como se definió en las reivindicaciones. Esto debe estar suficientemente claro en la solicitud tal como fue presentada originalmente.

El examinador no deberá requerir enmiendas simplemente porque piense que ellas mejorarían la redacción de la descripción o de las reivindicaciones (si las reivindicaciones

parecen requerir enmiendas sustanciales, el examinador no deberá exigir al solicitante enmendar la descripción también, meramente para lograr conformidad con las reivindicaciones enmendadas, por lo menos hasta que las reivindicaciones sean aceptadas definitivamente). Lo importante es que el significado de la descripción y de las reivindicaciones sea claro.

3.5.2.1 La búsqueda y el informe de búsqueda

El examinador realizará la búsqueda de antecedentes en los archivos nacionales e internacionales que incluyen toda la documentación indicada en el art. 27 II a) Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, su búsqueda será complementada con informes de búsqueda internacionales (PCT o Europeo) o de otras oficinas reconocidas por poseer un extenso fondo documental. Asimismo podrá disponer de los exámenes de fondo realizados para la misma invención por otras oficinas extranjeras que exijan para su concesión por lo menos los mismos requisitos que exige la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad. Como así también resultará de utilidad a los fines del examen de fondo, patentes equivalentes otorgadas por otras oficinas que realicen exámenes de fondo bajo las condiciones indicadas en B, III, 1.6.

Con respecto a la búsqueda de antecedentes pueden presentarse dos problemas especiales. El primero es la fecha de publicación del material en el documento (ver IV, 5.2), el otro problema involucra documentos en un idioma considerado como desconocido para el examinador de la Administración Nacional de Patentes.

El examinador sólo citará un documento en un idioma considerado no comprensible (por ejemplo japonés) si sabe o tiene fuertes evidencias que lo lleven a sospechar que el documento es relevante (por ejemplo a través de la apreciación de los dibujos, de un resumen, o una patente equivalente en un idioma conocido, o de una traducción producida por el examinador o por alguna otra persona familiarizada con el idioma del documento). El examinador, en su primera vista, podrá citar el documento sobre la base de una evidencia similar; un resumen o un documento equivalente en un idioma accesible. Sin embargo, si el solicitante rechaza con argumentos la relevancia del documento, el examinador deberá considerar si, a la luz de estos argumentos y de los otros documentos del arte previo disponible, se justifica seguir adelante con la objeción.

a) Búsqueda de solicitudes argentinas conflictivas

La búsqueda del examinador debe cubrir todas las solicitudes argentinas depositadas hasta un año después de la fecha de presentación de la solicitud bajo estudio. El examinador deberá asegurar que tal búsqueda se complete antes del examen de fondo propiamente dicho.

*** Superposición entre los objetos reivindicados en diferentes solicitudes-Reserva**

Art.15 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad

Las solicitudes argentinas con fecha de presentación anterior a la fecha de presentación de una solicitud en estudio, pero publicadas entre la fecha de prioridad y de presentación de la solicitud en estudio o después de la fecha de presentación de la solicitud en estudio no se considerarán pertenecientes al arte previo (art. 4 inc. c) Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad). Sin embargo, el examinador deberá considerar dichos documentos al momento de determinar una eventual superposición de derechos bajo los considerandos del art. 15 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad. “Cuando varios inventores hayan

realizado la misma invención independientemente los unos de los otros, el derecho a la patente pertenecerá al que tenga la solicitud con fecha de presentación o de prioridad reconocida, en su caso, más antigua. Si la invención hubiera sido hecha por varias personas conjuntamente el derecho a la patente pertenecerá en común a todas ellas”.

El análisis de superposición de derechos se realizará solamente teniendo en cuenta los respectivos alcances de los pliegos reivindicatorios de las solicitudes en conflicto. No se considerarán para este análisis el contenido de la descripción ni de los dibujos.

Al analizar una solicitud argentina para determinar si existe una solicitud que se superponga con la misma, se debe considerar:

- en primer lugar, su fecha de presentación, la cual debe ser anterior a la fecha de presentación de la solicitud en estudio y
- en segundo lugar, la fecha de su publicación, la cual debe ser en o posterior a la fecha de presentación de la solicitud en estudio.

Si la solicitud en estudio invoca una prioridad, la fecha de la prioridad reemplaza a la fecha de presentación para la materia que en la solicitud se encuentra comprendida en el documento de prioridad.

Más allá de las consideraciones anteriores, se requiere que la solicitud conflictiva no se haya publicado antes de la fecha de presentación de la solicitud posterior. Si la solicitud fuera abandonada o desistida antes de la fecha de su publicación, pero ha sido publicada debido a que los preparativos de su publicación fueron culminados, la publicación no tendrá efecto bajo los considerandos del art. 15 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.

No se concederán dos patentes al mismo solicitante por una misma invención, en ese sentido se aplicarán los considerandos del art. 15 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad al analizar este tipo de solicitudes.

Está permitido que un solicitante presente dos solicitudes que tienen la misma descripción donde las reivindicaciones son de distinto alcance (por ejemplo: solicitudes divisionales). En el caso que esto no se cumpla, el examinador deberá requerir al solicitante que modifique sus solicitudes de manera de salvar la superposición de alcances entre los objetos reivindicados, para no infringir el art. 15 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, o elegir cual de las dos solicitudes prefiere que continúe el trámite para su eventual concesión.

De la misma manera, en el caso en que haya dos o más solicitudes del mismo solicitante y las reivindicaciones de esas solicitudes tengan la misma fecha de prioridad y se relacionen con la misma invención, el solicitante deberá enmendar una o más de las mencionadas solicitudes de manera tal que ellas ya no reivindiquen la misma invención, o bien deberá elegir cuál de esas solicitudes desea que prosiga el trámite.

De acuerdo a lo expuesto en el punto anterior respecto a las posibles superposiciones entre solicitudes, pueden darse dos situaciones a saber:

- a) Que la superposición se dé entre solicitudes de distintos titulares

En este caso se deberá proceder a reservar la segunda solicitud hasta resolución final de la primera. Por lo tanto, debe consignarse en el informe de la primera solicitud: “Ra” que significa “reserva a otro expediente” y en el informe de la segunda solicitud: “Rx” que

significa “reservado por otro expediente”. Se debe notificar al solicitante de la solicitud reservada (segunda solicitud).

b) Que la superposición se dé entre solicitudes del mismo titular.

En este caso se deberá realizar una aclaración previa al examen de fondo y notificar al solicitante dicha situación, requiriendo que modifique los alcances de los objetos reivindicados con el fin de eliminar la superposición. Una vez eliminada la superposición se podrán estudiar las dos solicitudes en paralelo.

Si con la modificación del juego reivindicatorio no se logra salvar la superposición, no se podrán analizar simultáneamente las dos solicitudes, y por lo tanto, se procederá a la reserva de la segunda solicitud por la primera de la misma manera que lo enunciado en el punto a).

Cuando se proceda a reservar una solicitud por otra, una vez resuelta la primera solicitud se procederá a estudiar la segunda, dejando explícitamente consignado en el examen de fondo si persiste la superposición o si la misma ha sido salvada.

b) Búsquedas adicionales durante el examen de fondo

El examinador realizará la búsqueda de antecedentes en el archivo nacional e internacional y puede complementarse con los informes de búsqueda realizados por otras oficinas.

Al momento de considerar los informes de búsqueda provenientes de otras oficinas, el examinador deberá tener presente que:

1. el informe de búsqueda internacional realizado por otra oficina puede no cubrir toda la materia que comprende la solicitud argentina
2. las reivindicaciones de la solicitud argentina tengan un alcance diferente y en consecuencia no sea cubierto por la búsqueda internacional realizada por otra oficina,
3. la evidencia de material relevante podría encontrarse en campos técnicos que no han sido tenidos en cuenta durante la búsqueda realizadas por otras oficinas.

La búsqueda en el archivo nacional e internacional estará a cargo del examinador titular y será complementada con las búsquedas de antecedentes que realicen los examinadores a cargo de las subclases secundarias en las cuales haya sido clasificada la solicitud, conforme con los códigos de la clasificación internacional de patentes (C.I.P).

El examinador completará y actualizará el fondo documental a medida que realiza el estudio de la solicitud de patente, incorporando el contenido del juego reivindicatorio de la solicitud en estudio.

3.5.2.2 Redacción del informe de examen de fondo:

El examinador emitirá un informe indicando las razones por las cuales eleva una observación (sustentando cada observación con un artículo de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, resolución, disposición o circular). Por ejemplo: si se cita un documento del arte previo y sólo una parte de dicho documento citado es relevante, el examinador deberá identificar ese pasaje particular. Si el arte previo citado demuestra falta de novedad o de actividad inventiva deberá indicarlo claramente.

La vista debe ser redactada en forma clara y completa de manera tal que facilite el re-examen posterior de la solicitud enmendada, evitando realizar una lectura completa del expediente. Por otra parte, el examinador deberá buscar que sus observaciones sean lo más completas posibles con el propósito de que la respuesta del titular sea tal que permita al examinador arribar a una conclusión (concesión o denegatoria), sin demoras indebidas.

Deberá tenerse en cuenta que, no es tarea del examinador exigirle al solicitante enmendar la solicitud de una manera particular, ya que la redacción de la solicitud, es responsabilidad del solicitante, y él debe ser libre de enmendarla de la forma que desee, con tal que la enmienda salve las observaciones realizadas por el examinador, y, por otra parte, satisfaga los requisitos de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.

La vista del examen de fondo deberá incluir una invitación al solicitante para salvar las observaciones, presentar sus argumentos, corregir cualquier deficiencia y, si es necesario, presentar enmiendas a la descripción, reivindicaciones y dibujos para su consideración. En el mismo informe deberá indicarse el plazo dentro del cual el solicitante debe contestar. Si el solicitante no contesta las observaciones dentro del plazo fijado, su solicitud será desistida (art. 28 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad).

Puede haber casos en los que la solicitud es deficiente, en estos casos el examinador no deberá llevar a cabo un examen de fondo detallado, sino que deberá notificar al solicitante mediante un informe de aclaraciones previas las deficiencias más importantes, e indicarle que el examen de fondo será diferido hasta que dichas deficiencias hayan sido debidamente enmendadas.

3.5.2.3 Confección del formulario de examen de fondo:

En el punto 4 del formulario de examen debe consignarse la clasificación internacional completa de la invención y en el punto 5 del formulario de examen el campo de búsqueda.

En el punto 6 del formulario de examen de fondo, serán indicados los documentos pertenecientes al estado de la técnica (que resulten de la búsqueda) asignándoles una calificación conforme con los códigos vigentes adoptados por la A.N.P (ver B, IX, 2.2)

Para cada documento citado deberán consignarse los siguientes datos:

- Fecha de publicación y datos relevantes de los documentos.
- N° de la/s reivindicaciones de la solicitud argentina que son afectadas por los citados documentos.

En el punto 7 del informe de examen de fondo, el examinador deberá indicar las razones por las cuales los documentos citados en el punto 6 resultan relevantes con relación al objeto de invención que se pretende proteger (ver C, IV, 5 y 9), según las cláusulas afectadas que se indican en el punto 6. Además, se incluirán todas las observaciones de forma, de claridad, de sustento y de reproducibilidad, respecto de la memoria descriptiva, dibujos y del pliego reivindicatorio que fueran necesarias para cumplimentar con la normativa vigente. (Ley 24.481 (T.O.1996))

En todos los casos deberán indicarse los artículos de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, Res, Disposiciones del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, Circ. sobre los cuales se soporta la observación técnica realizada.

Si existen aclaraciones previas al examen de fondo, las mismas deberán ser tenidas en cuenta al momento de redactar el informe de examen de fondo (EF1), sin perjuicio de las observaciones de fondo o forma que pudieran realizarse adicionalmente.

Como se mencionó anteriormente, el examinador deberá tener en cuenta las modificaciones o correcciones que el solicitante haya presentado dentro del plazo de 90 días de la fecha cierta de presentación de la solicitud, como así también cualquier enmienda introducida durante la fase del examen formal preliminar. Estas enmiendas podrían ser puestas a consideración del examinador para evitar posibles objeciones de falta de novedad o falta de actividad inventiva; o pueden surgir por alguna otra razón, por ej. para remediar errores que el solicitante ha notado en los documentos originales por ejemplo errores de traducción, tipeo, etc.

Las enmiendas presentadas dentro del plazo de 90 días que fija el art. 19 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, son hechas por el solicitante "por su propia voluntad". Con posterioridad, cualquier enmienda que se introduzca en la solicitud deberá ser a requerimiento de la Oficina.

Las presentaciones espontáneas podrán ser presentadas como respuesta a requerimientos de la Administración Nacional de Patentes y deben tener por finalidad subsanar defectos formales, limitar el alcance de las reivindicaciones o aclarar aspectos que contribuyan a la economía procesal del trámite de la solicitud. Las enmiendas que se introduzcan deberán satisfacer las condiciones siguientes:

- (i) no deberá agregar materia que signifique una extensión de la solicitud original. Art. 19 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad;
- (ii) no deberá restar claridad o sustento a la solicitud (arts. 20 y 22 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad).

Si la enmienda no cumple con estas condiciones, el examinador deberá comunicarle al solicitante que no acepta las modificaciones

3.5.3. Informe Previo a la Resolución Final (IRF).

Análisis de la contestación a la vista de examen de fondo

Después de notificada la vista de examen de fondo, el solicitante deberá contestar las observaciones realizadas en la misma, ya sea enmendando la descripción, reivindicaciones y dibujos y/o presentando argumentos dentro del plazo previsto en la vista.

Cabe hacer algunas distinciones entre los diferentes tipos de enmiendas:

- Siempre deberán permitirse enmiendas que salvan una observación en contestación a una vista. (Quedará a criterio de la Administración Nacional de Patentes permitir enmiendas que limiten una reivindicación ya aceptada, como también aquellas que mejoren la claridad de la descripción o de las reivindicaciones. Nunca estas enmiendas deben implicar una búsqueda adicional.)
- Si se presentan nuevas enmiendas después de la contestación de la vista emitida, solo se permitirán en forma excepcional y si lo admite el examinador, el cual deberá tener presente no extender los procedimientos de resolución del expediente. En caso de haberse realizado (aunque no esté notificado) el Informe Previo a la Resolución Final no se aceptarán nuevas enmiendas. Debe hacerse notar, que es responsabilidad del

solicitante contestar debidamente (en tiempo y forma) los requerimientos del examinador. Cualquier pedido del titular para reemplazar el texto de la solicitud sobre la cual podría concederse una patente, por otro que ha sido modificado ampliamente deberá rechazarse, especialmente si tales enmiendas obligan a una búsqueda adicional, a menos que el solicitante indique buenas razones para proponer los cambios en esta fase del trámite

En la fase de reexaminación, el técnico deberá tender a tomar una posición final, ya sea por la denegatoria o concesión del expediente.

Al recibir la contestación de vista al examen de fondo, el examinador deberá repasar la solicitud teniendo en cuenta las observaciones emitidas en el informe y las enmiendas presentadas por el solicitante.

El art. 29 Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad establece: “En el caso que las observaciones formuladas por el examinador no fuesen satisfactoriamente salvadas por el solicitante, se correrá vista de un informe indicando las observaciones que no han sido superadas”.

Existen dos posibilidades para considerar: la primera es que habiendo tomado en cuenta las correcciones y enmiendas hechas por el titular, el examinador considere que hay pocas perspectivas de progreso para conceder la solicitud y en consecuencia la solicitud debe denegarse. En tal caso, el examinador deberá advertir al solicitante, a través de un informe previo a la resolución final (IRF) que su solicitud será denegada, a menos que pueda presentar argumentos más convincentes o realice las enmiendas apropiadas dentro del plazo establecido. El examinador deberá evitar emitir un informe previo a la resolución final (IRF) por aspectos poco relevantes. La segunda posibilidad, es que el re-examen de la contestación de vista demuestre que hay buenas perspectivas de conceder la solicitud, porque la invención reúne todos los requisitos legales y reglamentarios que habilitan su patentamiento y que se salvaron satisfactoriamente las observaciones formuladas.

3.5.4 Observaciones de terceros

Ver Parte A, Cap.V

3.5.5 Informe Resolutivo

Luego de contestada la vista correspondiente, el técnico examinador emitirá un informe aconsejando la denegatoria de la solicitud o su concesión, el mencionado informe deberá ser firmado por el examinador a cargo de la subclase principal y el Coordinador del área cuando corresponda. El informe deberá contener una indicación de los objetos de la invención, informando que cumplen con los requisitos de patentabilidad. Todas las observaciones sustantivas realizadas en los informes precedentes al de concesión deberán quedar salvadas.

En el caso que el examinador observe que no se salvaron todas las observaciones emitidas en el IRF, el examinador elevará al Comisario un informe aconsejando denegar la solicitud, con una clara explicación de todos los motivos y fundamentos de tal resolución.

Al elaborar el informe final, el examinador actuante deberá asegurarse que el titular haya tenido la posibilidad de presentar argumentos o enmendar su solicitud respecto a cada observación realizada en los informes anteriores.

El informe emitido por el técnico no es vinculante para la decisión definitiva de la solicitud. El Comisario de la Administración Nacional de Patentes tras examinar el expediente en cuestión, puede en caso de considerarlo necesario, reenviar el expediente a la Coordinación con la finalidad de expedirse sobre algún tema que a su criterio resulte decisivo para una correcta resolución del expediente.

Con posterioridad a la decisión que deniega el expediente no se aceptará la presentación de nuevos pliegos reivindicatorios. A partir de la denegatoria del expediente se da por concluida la etapa del procedimiento administrativo quedando la interposición del recurso de reconsideración. En otras palabras, la vía administrativa quedó agotada con la resolución denegatoria del expediente.

4. Tipos de enmiendas y correcciones.

Una vez que una solicitud de patente ha obtenido una fecha de presentación según el art. 18 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, toda modificación deberá cumplimentar el artículo 19 Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.

4.1 Definiciones

A los efectos del análisis de enmiendas y correcciones, se considerarán las siguientes definiciones:

- Enmienda: Alteración de una solicitud en sus aspectos sustanciales.
Una enmienda es usualmente un paso posterior a la presentación original. Por ejemplo, puede representar un cambio de opinión del solicitante quien, después de adoptar cierta forma de redacción del pliego reivindicatorio, desea cambiar a una forma diferente.
- Corrección: Alteración de la solicitud en su forma original para salvar errores formales. El documento corregido debe guardar correspondencia con la divulgación original del solicitante.
- Limitación: Modificación del objeto de la invención de una solicitud, particularmente de las reivindicaciones, de modo tal que el alcance es limitado o reducido. La limitación usualmente resulta de la adición de una o más características a una reivindicación, de manera tal que los antecedentes del estado de la técnica que afectaban el alcance de la reivindicación original, dejen de ser relevantes en la versión modificada.
- Extensión: Modificación del objeto de una reivindicación o de la solicitud de modo tal que la hace más amplia. La extensión o ampliación puede ser el resultado del agregado de información u omisión de una característica de una cláusula o del agregado de una característica opcional a una reivindicación. Ver ejemplos en el Anexo III.
- Generalización:
Modificación que:
 - reemplaza una divulgación original particular por una genérica, o;

- reemplaza un término o expresión por otro que incluye más de lo que incluía la original.
- Alcance de una reivindicación: Área cubierta por la definición de la reivindicación.
- Objeto propuesto de una reivindicación: Entidad o actividad que es reivindicada.
- Objeto (materia): En general lo que se describe, divulga o reivindica
- Contenido de la solicitud: Toda la materia dentro de los límites de la descripción, las reivindicaciones y los dibujos. No se incluyen el resumen y los documentos de prioridad.
- Protección conferida: El derecho que la patente da a su titular para impedir que otros exploten la entidad o la actividad definida en las reivindicaciones según artículo 12.
- Divulgación: Información dada a conocer en la descripción, reivindicaciones y dibujos; en particular la información técnica que corresponde a la invención.

4.2 Razones por las cuales debe limitarse la extensión de las enmiendas

Si no hubiera restricción en la extensión del alcance de las reivindicaciones más allá del contenido original de la solicitud, se podría impedir la actividad de un competidor, que habiendo leído la solicitud publicada, hubiera decidido hacer algo que resultara fuera del contenido de la solicitud originalmente presentada.

Aunque se permite al solicitante extender el alcance de la protección buscada (durante el examen) hasta los límites del contenido original de la solicitud, no sería justo que él pudiera enmendar las reivindicaciones más allá de lo divulgado originalmente, para incluir lo que un competidor está haciendo legalmente y entonces impedir su actividad.

No deberá agregarse información a la solicitud que represente una extensión del objeto originalmente divulgado, después de la fecha de presentación. Esto es para asegurar que toda la información necesaria está en la solicitud a la fecha de presentación. No deberá ser aceptable permitir a alguien reclamar una fecha efectiva para una invención que él aún no ha realizado y entonces permitir luego la presentación de información necesaria o la información remanente que él ha generado.

Debe excluirse la posibilidad de que reivindicaciones sobre las que no se ha efectuado búsqueda se incorporen durante el examen. El requerimiento de unidad de invención deberá cumplirse no solamente durante la búsqueda sino también después de una enmienda.

4.3 Generalidades

El contenido de una solicitud de patente podrá ser enmendado dentro de los límites establecidos por el art. 19 Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.

Cuando se reemplacen páginas el solicitante deberá indicar en el escrito que acompaña la presentación, de qué partes de la presentación original derivan las enmiendas.

4.4 Examen de las enmiendas

Cuando las cláusulas han sido limitadas el examinador deberá tener en cuenta las siguientes cuestiones:

1-Unidad de invención: ¿Las cláusulas enmendadas satisfacen aún los requerimientos del art. 17 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad? Si el informe de búsqueda parece revelar falta de novedad o mérito inventivo en el concepto común para todas las cláusulas, pero las cláusulas enmendadas no necesitan una búsqueda posterior, el examinador deberá considerar cuidadosamente si una objeción de falta de unidad se justifica en este estado del procedimiento. Si, no obstante, las reivindicaciones pierden un concepto inventivo común y resulta necesaria una búsqueda posterior, deberá realizarse una objeción.

2-Cambio a materia sobre la cual no se ha efectuado búsqueda de antecedentes: Si las cláusulas enmendadas están dirigidas a materia sobre la cual no se ha realizado búsqueda (porque solamente aparecía en la descripción, por ejemplo) y que no combina con la invención o grupo de invenciones originalmente reivindicadas y buscadas formando un único concepto inventivo general, tal enmienda no será aceptable. Esto se aplica también cuando solamente esa materia no buscada es ahora reivindicada.

3-Acuerdo entre descripción y reivindicaciones: Si las reivindicaciones han sido enmendadas, y se generan serias inconsistencias con la descripción, tal que introducen falta de claridad, ésta última requerirá ser enmendada en consecuencia. Por ejemplo, algunas preguntas que el examinador debe hacerse serían, ¿cada modo de realización de la invención está descrita todavía dentro del alcance de una o más cláusulas? Inversamente, ¿están todas las cláusulas enmendadas, soportadas por la descripción? También si las categorías de las reivindicaciones han sido alteradas, ¿requerirá el título la enmienda correspondiente?

Es importante también asegurar que no se agreguen enmiendas al contenido de la solicitud tal como fuera presentada originalmente, lesionando el art. 19 Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad tal como se explica en los párrafos siguientes.

4.5 Materia Adicional

4.5.1 Normalmente no hay objeción para la introducción por parte del solicitante de información posterior relacionada con el arte previo relevante; en realidad esto puede ser requerido por el examinador. Tampoco serán objetadas, la directa aclaración de aspectos poco claros o confusos ni la resolución de una inconsistencia. No obstante, cuando el solicitante presente una enmienda de la descripción (distinta de una referencia al arte previo), los dibujos o las reivindicaciones, en tal forma que se introduce materia que se extiende más allá del contenido de la solicitud tal como fuera presentada originalmente, esto no deberá ser permitido.

4.5.2 Se considerará que una enmienda introduce materia que se extiende más allá del contenido de la solicitud tal como fuera presentada y por lo tanto no será permitida, si el cambio total en el contenido de la solicitud (sea por vía de adición, alteración o escisión) da como resultado que la persona del oficio se encuentra con información que no se deriva de manera directa y no ambigua de aquella presentada originalmente en la solicitud, aún cuando se tiene en cuenta materia que está implícita para una persona del oficio.

Sobre la base del art. 19 Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad no es posible agregar a una solicitud materia que esté presente solamente en el documento de prioridad correspondiente. Por ejemplo: si el titular no presentó dibujos no podrá hacerlo basado en que ellos constaban en la prioridad

4.5.3 Por ejemplo, si una solicitud está relacionada con una composición de caucho comprendiendo varios ingredientes y el solicitante pretende introducir como información posterior que un ingrediente podrá ser agregado, entonces la enmienda normalmente debería ser objetada de acuerdo al art. 19 Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad. De la misma manera, si en una solicitud que describe y reivindica un aparato "montado sobre soportes elásticos", sin divulgar ninguna clase particular de soporte elástico, y el solicitante pretende agregar como información específica que el tipo de soporte es o podría ser por ejemplo un resorte helicoidal, esto no deberá ser aceptado.

4.5.4a Cuando una característica técnica fue claramente divulgada en la solicitud original pero su efecto no fue mencionado o no fue mencionado completamente, si dicho efecto puede ser deducido sin dificultad por la persona del oficio a partir de la solicitud tal como fuera presentada, la subsiguiente clarificación de tal efecto en la descripción no contraviene lo establecido por el art. 19 Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.

4.5.5 Enmiendas por introducción de ejemplos posteriores siempre deberán ser observadas muy cuidadosamente.

4.5.5a Bajo ciertas circunstancias, no obstante, ejemplos o nuevos efectos posteriormente presentados, aún si no son permitidos en la solicitud podrán ser tenidos en cuenta por el examinador, como evidencia de la patentabilidad de la invención reivindicada. Así, un ejemplo adicional podrá ser aceptado como evidencia de que la invención puede ser fácilmente aplicada, sobre la base de la información dada en la solicitud originalmente presentada, sobre el campo completo reivindicado. Similarmente un nuevo efecto, puede ser considerado como evidencia de la existencia de actividad inventiva, con la condición que ese nuevo efecto esté implícito o por lo menos relacionado con un efecto divulgado en la solicitud originalmente presentada.

4.5.5b Deberá tenerse en cuenta que cualquier enmienda o subsiguiente inserción de una indicación del problema técnico a resolver por la invención reúna los requisitos del art. 19 Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad. Por ejemplo puede ocurrir que a continuación de una restricción de las reivindicaciones para cumplir con una objeción de falta de mérito inventivo, se desee revisar el problema indicado para enfatizar un efecto obtenible por la invención restringida pero no por el arte previo. Deberá recordarse que tal revisión es solo permisible si el efecto enfatizado es uno deducible por la persona del oficio sin dificultad a partir de la solicitud tal como fuera presentada.

4.5.5c Características que no son reveladas en la descripción de la invención tal como fue originalmente presentada, sino que son descriptas en un documento citado como referencia en tal descripción, no estarán, en principio, dentro del contenido de la solicitud como fue presentada para el propósito del art. 19 Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad. Sólo bajo condiciones particulares tales características podrán ser introducidas por vía de una enmienda en las reivindicaciones de una solicitud.

Tal enmienda no deberá infringir lo establecido en el art. 19 Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad si la descripción de la invención tal como fue presentada no deja dudas a la persona del oficio:

- que la protección es o puede ser requerida para tales características;
- que tales características contribuyen a resolver el problema técnico que subyace en la invención;
- que tales características por lo menos de forma implícita, claramente pertenecen a la descripción de la invención contenida en la solicitud como fue presentada originalmente;
- que tales características están precisamente definidas y son identificables dentro de la divulgación del documento citado como referencia.

4.5.6 La alteración o eliminación de partes del texto, también como la adición posterior de texto, podrá introducir materia nueva. Por ejemplo, supongamos una invención relacionada a un panel laminado multicapa y la descripción incluía ejemplos de diferentes arreglos en cada capa, uno de ellos teniendo una capa exterior de polietileno; la enmienda de este ejemplo para alterar la capa exterior a polipropileno o para omitir esta capa, normalmente no sería permitida. En cada caso el panel revelado por el ejemplo enmendado será bastante diferente del originalmente divulgado y por lo tanto la enmienda no sería permitida.

4.5.6.a El reemplazo o la remoción de una característica de una reivindicación puede no lesionar el art. 19 Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, con la condición de que la persona del oficio reconocería de manera directa y no ambigua que:

- la característica no fue señalada como esencial en la divulgación;
- como tal, no es indispensable para la función de la invención a la luz del problema técnico que ella resuelve y
- el reemplazo o remoción no requiere una modificación real de otras características para compensar el cambio.

4.5.6.b No obstante, cuando la extensión de una cláusula es limitada por un “disclaimer” debido a un solapamiento entre el arte previo y la materia reivindicada, y la materia remanente de la reivindicación no puede ser definida más clara y concisamente por características positivas, este arte previo específico podrá entonces ser excluido, aún cuando no exista base para la materia excluida en la solicitud tal como fue presentada.

4.6 Corrección de errores

La corrección de errores es un caso especial de enmienda, por lo tanto, se aplicaran los requerimientos del art. 19 Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.

Errores lingüísticos, errores de transcripción y otras faltas en cualquier documento presentado en la Oficina podrán ser corregidos en distintas instancias del trámite de la solicitud a saber:

- dentro del plazo establecido por el art. 19 Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad para la presentación de complementos, correcciones y modificaciones;
- en la fase de examen formal preliminar o en la fase de examen de fondo en respuesta a cualquier requerimiento de la Oficina, o durante la fase de examen de fondo como una presentación espontánea.

No obstante, cuando la falta está en la descripción, reivindicaciones o dibujos, la corrección deberá ser obvia en el sentido que es inmediatamente evidente (por lo menos una vez que se ha prestado atención al tema) para lo cual deberá verificarse:

- que ha ocurrido un error, y
- cuál debería ser la corrección.

Considerando:

- a) la información incorrecta deberá ser objetivamente reconocible en la solicitud originalmente presentada (descripción, reivindicaciones y dibujos), por la persona del oficio, usando el conocimiento general común;
- b) , la corrección deberá estar dentro de los límites de lo que la persona del oficio derivaría de manera directa y no ambigua, a partir de la solicitud originalmente presentada, usando el conocimiento general común, considerado objetivamente a la fecha de la presentación de la solicitud. La evidencia de lo que es el conocimiento común general a la fecha de la presentación puede ser suministrada de cualquier manera adecuada.

La corrección deberá ser obvia en el sentido que sea inmediatamente evidente, es decir que, nada más que lo que se ofrece como corrección hubiera sido considerado.

5. Anuncio de la concesión de la patente.

Conforme con el art. 32 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, el anuncio de la concesión de la Patente de Invención se publicará en el Boletín que editará la Administración Nacional de Patentes. El aviso deberá incluir las menciones siguientes:

- a) el número de la patente concedida;
- b) la clase o clases en que se haya incluido la patente;
- c) el nombre y apellido, o la denominación social, y la nacionalidad del solicitante y en su caso del inventor, así como su domicilio;
- d) el resumen de la invención y de las reivindicaciones;
- e) la referencia al boletín en que se hubiere hecho pública la solicitud de patente y, en su caso, las modificaciones introducidas en sus reivindicaciones;
- f) la fecha de la solicitud y de la concesión y,
- g) el plazo por el que se otorgue.

Anexo I Criterio de examen para solicitudes complejas

1. Introducción

Brevemente, se pueden identificar cuatro tipos de solicitudes complejas:

- a) solicitudes que comprenden un gran número de reivindicaciones;
- b) solicitudes que contienen reivindicaciones que definen un gran número de posibilidades en una reivindicación (por ej. reivindicaciones tipo Markush);
- c) solicitudes que contienen reivindicaciones que definen la invención en términos del resultado a ser alcanzado (reivindicaciones de anhelo o expresiones de deseo), mientras que la solicitud divulga un modo, o un número limitado de modos para alcanzar este resultado;
- d) solicitudes que contienen reivindicaciones que definen la invención o ciertos aspectos de la misma en términos de parámetros que tornan imposible diferenciarla del arte previo.

Cuando se trata con estos casos se debe aplicar estrictamente los art.20 y 22 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.

2. Criterios a ser tomados

- Solicitudes del tipo a) son objetables por falta de concisión y claridad, toda vez que las reivindicaciones, vistas individualmente, o tomadas en conjunto, crean una imagen difusa, tal que impone al examinador una ardua tarea el poder reconstruir el objeto propuesto a través de las mismas.
- Solicitudes del tipo b) son objetables por falta de claridad y/o concisión, y/o soporte en la divulgación. Una objeción a la claridad y concisión surge nuevamente cuando para construir o comprender el objeto reivindicado se impone una tarea muy ardua. Una objeción por falta de soporte en la descripción surge cuando sea altamente improbable que todas las realizaciones reivindicadas puedan llevarse a la práctica a partir de lo divulgado. Ver Anexo IV 2(iv)
- Solicitudes del tipo c) con reivindicaciones de expresiones de deseo, son objetables por falta de soporte y divulgación, debiendo consistir la objeción en que el solicitante, mientras reivindica todas las posibilidades de alcanzar el resultado, ha provisto soporte en la descripción (art.22 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad) y divulgación para un solo modo o un número limitado de modos de realización (art.20 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad). Tales reivindicaciones no están soportadas en toda su amplitud. Estas solicitudes pueden también ser objetables sobre la base de falta de claridad (ver C, III, 4.7), pero debe notarse que existen casos en que una reivindicación es clara, pero aún así no está soportada ni divulgada. Los términos de cada reivindicación deben ser evaluados en función de su contribución al arte.

- Solicitudes del tipo d) son objetables por falta de claridad (ver C, III, 4.7a y 4.10). Claridad no debe confundirse con precisión. Una reivindicación puede ser definida de modo muy preciso, y al mismo tiempo ser todavía poco clara. En todos los casos en que el solicitante ha elegido hacer uso de un parámetro inusual, de modo tal que la comparación con el arte previo es imposible, se impone en principio una objeción por falta de claridad. Le corresponde entonces al solicitante rebatir esta presunción.

Además, en las solicitudes del tipo d), los parámetros son frecuentemente utilizados para definir un resultado a ser alcanzado, en cuyo caso se impone una objeción de acuerdo a lo indicado más arriba para las solicitudes del tipo c)

Anexo II Definiciones referentes al Capítulo IV

Animales: Los animales son organismos vivos pluricelulares, cuyas células son eucarióticas y carecen de pared celular externa y de plástidos.

Algunas de sus células presentan movimientos y existen distintos grados de especialización y organización de tejidos y órganos. Generalmente existe algún proceso de digestión de alimentos externa a las células y previa a la incorporación a las mismas de los productos de tal digestión. Los animales se engloban dentro del grupo taxonómico de los metazoos, grupo cuyos integrantes tienen un origen evolutivo común distinguible del origen evolutivo de los otros grupos tales como las bacterias, los arqueones (arquibacterias), los protistas (protozoos), los hongos, las algas y las metafitas (plantas superiores). Los metazoos incluyen varios grupos de animales tales como los poríferos (esponjas), cnidarios (medusas, hidras, corales, anémonas de mar, etc.), platelmintos (gusanos planos), anélidos (gusanos segmentados), nematodos (gusanos redondos), artrópodos (crustáceos, insectos, arácnidos), equinodermos (estrellas de mar, pepinos de mar, dólares de arena) y cordados (papas de mar, lancetas y vertebrados dentro de los cuales están los peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos)).

Plantas: Las plantas son organismos vivos pluricelulares, cuyas células son eucarióticas y poseen pared celular de celulosa y plástidos. Son primariamente autótrofos (hacen fotosíntesis y por ende fabrican sus propios compuestos orgánicos sin obtenerlos del medio, haciendo uso de la energía luminosa). Sus células se organizan en tejidos y órganos con distintos grados de especialización. Sus células tienen poca o nula movilidad.

Entre sus adaptaciones están una cutícula cérea, poros a través de los cuales intercambian gases, capas protectoras de células que rodean a las células reproductoras y retención del esporofito joven dentro del gametofito femenino durante el desarrollo del embrión.

Todas las plantas parecen haber surgido de las algas verdes (división Chlorophyta). A diferencia de los animales que claramente han colonizado la tierra firme repetidas veces a lo largo de su evolución, la colonización de la tierra por las plantas parece haber sido un evento único en la historia de la vida.

Las plantas modernas se pueden clasificar en diez divisiones separadas. A partir de un antecesor común, divergieron dos linajes principales: los briofitos y las plantas vasculares.

La mayoría de los briofitos carece de tejidos vasculares especializados y todas carecen de hojas verdaderas, aunque el cuerpo de la planta se diferencia en tejidos fotosintéticos, de almacenamiento, de alimento y de fijación. Aunque los briofitos parecen haber cambiado poco en el curso de su historia evolutiva, las plantas vasculares han sufrido una gran diversificación.

Las principales tendencias que se observan en la evolución de las plantas vasculares incluyen sistemas de conducción más eficientes, una reducción progresiva en el tamaño del gametofito y la aparición de la semilla. Las nueve divisiones de plantas vasculares pueden agruparse informalmente en las plantas vasculares sin semillas (divisiones Psilophyta, Lycophyta, Sphenophyta y Pterophyta) y las plantas con semilla. Las plantas con semilla pueden agruparse en gimnospermas, o plantas con semillas desnudas (divisiones Coniferophyta,

Cycadophyta, Ginkgophyta y Gnetophyta) y las angiospermas, o plantas que tienen semillas protegidas que dan flores (división Antophyta).

Entre las plantas vasculares actuales sin semilla, los helechos (división Pterophyta) son los más numerosos. Están caracterizados por hojas grandes, a menudo finamente divididas, llamadas frondes.

Las plantas vasculares con semilla comprenden las gimnospermas y las angiospermas. Las gimnospermas modernas más numerosas son las coníferas.

Las angiospermas se caracterizan por la flor y el fruto. Las flores atraen a los polinizadores y los frutos facilitan la dispersión de las semillas.

Las angiospermas son las plantas predominantes del paisaje moderno que suministran una diversidad de hábitat y alimentos para los animales terrestres.

Materia viva: Célula o conjunto de células libres u organizadas que tiene capacidad de metabolizar y con capacidad de crecer (aumento de la masa, replicación, diferenciación, excitabilidad, entre otras).

Limite inferior de la materia viva: La célula es la menor unidad de materia viva.

Células: Es una estructura que:

1. Se encuentra delimitada por una membrana selectiva al intercambio difusivo de moléculas.
2. Tiene capacidad de metabolizar (intercambiar materia y energía, formar y destruir uniones covalentes de forma rápida y catalítica)
3. Y puede autorreproducirse. La autoreproducción es consecuencia de la existencia del ADN, molécula capaz de auto duplicar su información, constituyendo el material genético de las células.

Organismo: Es un individuo constituido por una o más células capaz de llevar a cabo, todas las funciones vitales de su especie, solo o en interacción con otros individuos.

Organela: Estructura de una célula eucariota que está rodeada por una membrana que generalmente tiene una función específica. Entre los ejemplos de organelas están el núcleo, las mitocondrias, los lisosomas y plástidos.

Microorganismo: Se emplea como término genérico para organismos microscópicos, bacterias, protozoos, hongos y algas.

Hongos: Son organismos (son materia viva) pero no son plantas ni animales. Células eucariotas. Formación de esporas y ausencia de undulipodio (amastigotas). Las esporas haploides germinan generando hifas que por un proceso de septación más o menos incompleto dan lugar a la formación de células. El citoplasma puede fluir en mayor o menor grado a través de la hifa. Al conjunto de hifas se lo llama micelio y constituye la estructura visible de la mayor parte de los hongos. Las hifas adyacentes pueden compartir núcleos por conjugación, dando lugar a una célula heterocariótica cuyos núcleos se dividen por mitosis y originan una hifa dicariótica. En la reproducción sexual, ambos núcleos se fusionan y forman una célula cigótica diploide que se dividirá por meiosis y formará las nuevas

Sustancias: Las sustancias son, conjuntos de moléculas, que forman un sistema homogéneo. Las sustancias puras pueden ser simples o compuestas. Pueden ser inorgánicas u orgánicas,

entendiendo a éstas últimas como compuestos del carbono tetravalente. Las sustancias están formadas por moléculas o conjuntos de moléculas desorganizadas o con distinto grado de organización hasta el nivel subcelular. Las sustancias orgánicas pueden provenir de organismos vivos, partes vivas de ellos, partes muertas de ellos, secreciones de ellos, pero también pueden provenir de síntesis química realizada en el laboratorio.”

Todas las sustancias, inorgánicas y orgánicas, están formadas por elementos de la naturaleza.

Aquellas que son producto de la síntesis química de laboratorio o industrial, podrían ser consideradas como no naturales y aquellas que provienen directamente de la extracción de tejidos u órganos, o de la secreción de organismos vivos o partes vivas o muertas de los mismos son consideradas como naturales.

A partir del nivel celular la sustancia se organiza como materia viva.

Virus: Elemento genético extracelular (RNA o DNA) que se replica en célula y que tiene o puede tener una fase extracelular. No se lo considera un organismo vivo ya que no puede por sí sólo reunir las características definidas como vida. Se considerarán como sustancias.

Material genético: Todas las secuencias de ácidos nucleicos (ADN y ARN).

Material biológico: Es un término que incluye a cualquier parte viva o muerta proveniente de un organismo como así también a cualquier fluido que sea consecuencia de secreciones celulares de organismos. La orina, la sangre, una biopsia, un fruto separado de su planta, semen, pelos, hojarasca, células en cultivo, etc. son materiales biológicos.

Procedimientos esencialmente biológicos para la reproducción (producción) de plantas o animales: Por esta clase de proceso se entiende a la serie de fases que concluyen con la obtención de plantas o animales que se cumplen fundamentalmente o en grado importante por acción de fenómenos propios y existentes en la naturaleza.

Aislado: Estado de una parte o componente de un organismo apartado del mismo, es decir no formando parte de dicho individuo ni teniendo interacción con este u otra materia viva.

Evento: la inserción en el genoma de un organismo en forma estable y conjunta, de UNO (1) o más genes o secuencias de ADN que formen parte de una construcción genética definida. En este contexto el término evento se refiere a la inserción de ADN únicamente, pero no a la materia que lo contiene ni al método de obtención del mismo.

Anexo III Protección de las patentes relacionadas con programas de computación.

De acuerdo al art. 4 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, son patentables las invenciones nuevas, que impliquen una actividad inventiva y que sean susceptibles de aplicación industrial.

No obstante, el art. 6 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad establece que no se consideran invenciones, en particular:

- a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
- b) Las obras literarias o artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas.
- c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de computación.
- d) Las formas de presentación de la información.

La exclusión de la patentabilidad de los programas de computación, junto con otras materias como las obras literarias o artísticas, los descubrimientos o las teorías científicas, o los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades económico comerciales, se debe a que estas materias no tienen la naturaleza de invenciones, siendo vinculadas a actividades intelectuales, mentales y/o teóricas.

En general, para analizar la patentabilidad de las reivindicaciones presentadas debe analizarse que no estén comprendidas por las exclusiones enunciadas en el art. 6, que sean de carácter técnico y que con su implementación se logre un efecto técnico.

1. Materia excluida por el art. 6.

Toda reivindicación cuyo objeto sea alguna de las materias o actividades enunciadas en la lista de exclusiones enunciadas en el art. 6 debe ser denegada independientemente de los aparatos o métodos utilizados para llevar a cabo la actividad excluida.

2. Análisis del carácter técnico y del efecto técnico obtenido por la invención.

Las características de la invención se dividen “a priori” en características técnicas y características no técnicas. Las características técnicas son las que le dan carácter técnico a la invención. Las características excluidas (no técnicas) no se tienen en consideración para evaluar la novedad y la actividad inventiva.

El objeto reivindicado se analiza de acuerdo con la “esencia” de la invención. Si este núcleo de la invención no tiene carácter técnico, la invención no se considera patentable.

El carácter técnico de la invención se determina cuando ésta está dirigida a solucionar un problema técnico de la industria

Si se determina que la reivindicación incluye solamente características no técnicas debe ser rechazada.

Con respecto al efecto técnico, la invención reivindicada es examinada en su totalidad para determinar si existe el mismo. Si de la ejecución de la invención tal como está reivindicada no se deriva efecto técnico alguno, la reivindicación debe ser rechazada.

Solicitudes vinculadas a programas de computación.

En el caso particular de solicitudes vinculadas a programas de computación, estas invenciones deben ser de carácter técnico. Si bien la ley 24481 no exige explícitamente este requisito, como lo hace para la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial (art.4 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad), a partir de la mención de la aplicabilidad industrial, puede inferirse del texto legal la necesidad de que la invención, aporte una solución técnica a un problema técnico. Así, expresamente, se exige que la descripción de la invención debe permitir la comprensión del problema técnico planteado, a través de una mención al estado de la técnica conocido por el inventor, y una descripción detallada de la invención, destacando las ventajas de la misma con respecto a dicho estado de la técnica (art. 12 Decreto Reglamentario Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad) y las reivindicaciones deben definir el objeto a proteger conteniendo las características técnicas de la invención que conforman la solución aportada (ver C, III, 2).

Habitualmente las solicitudes vinculadas a programas de computación presentan materia que comprende parte de equipamiento o “hardware”, y parte de programa o “software”, presentándose estos dos componentes interrelacionados de modo que resulta dificultoso el poder separarlos, por lo que la invención debe examinarse en su conjunto y determinar el efecto técnico que la puesta en práctica de la invención produce. Cuando efectivamente el efecto técnico tiene lugar, aunque se trate de un efecto conocido, la invención será patentable a condición de reunir el resto de los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial establecidos por el art. 4 L.P.

Una computadora puede entenderse como un dispositivo que comprende a un procesador con la capacidad de ejecutar operaciones de un conjunto limitado de operaciones, en forma secuencial de acuerdo a instrucciones almacenadas en listas denominadas “programas”, a valores almacenados en sus registros internos y a parámetros físicos presentes en sus circuitos de entrada y salida, que determinan los diferentes estados del procesador.

El conjunto limitado de operaciones forma parte del diseño del procesador, por lo cual todos los programas que pueda ejecutar el procesador y los “efectos técnicos” asociados a los mismos están predeterminados. Es decir que no es posible escribir un programa que produzca una relación de entrada/salida que no esté implícita en el diseño del procesador. Bajo este punto de vista, puede concluirse que el efecto técnico es del procesador (cubierto por patentes) y no del programa (cubierto por derecho de autor).

El carácter técnico puede encontrarse en los efectos técnicos obtenidos de la ejecución, por parte del hardware del computador, de las instrucciones contenidas en el programa de computación, si dichos efectos solucionan un problema técnico.

Una invención basada en métodos matemáticos como parte de un procedimiento técnico, que no busca protección para el método matemático como tal, puede ser patentable, siempre que además cumpla con los requisitos de novedad y actividad inventiva.

Una reivindicación de un procedimiento técnico ejecutado bajo el control de un programa no se considera referida a un programa de computación como tal, por lo que puede ser patentable, siempre que además cumpla con los requisitos de novedad y actividad inventiva.

En el caso de datos físicos, que pueden representar una imagen o parámetros y valores de control de un proceso industrial, puede considerarse que el procesamiento de dichos datos físicos tiene carácter técnico.

Como ejemplo puede citarse “Método computarizado de análisis mediante espectroscopia de plasmas producidos por láser para el control de la calidad de células solares.”

En la patente se describen dos programas uno para el control del barrido de las muestras que se encarga del posicionamiento del sólido al inicio del análisis, y otro que se encarga del muestreo y de la introducción de los parámetros del análisis.

El conjunto tiene efecto técnico y puede ser patentable en la medida que sea novedoso y tenga actividad inventiva.

Por el contrario, valores económicos, financieros, etc. obtenidos mediante un computador, no tienen la consideración de datos físicos, dado que requieren una actividad mental para su evaluación, con lo cual cae dentro de las exclusiones del art. 6 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.

El procedimiento o método que tiene un efecto sobre la manera en que un procesador funciona, también es de naturaleza técnico. Por ejemplo, modificaciones en el sistema operativo o en el funcionamiento de la interfaz de usuario, que tienen como consecuencia por ejemplo el ahorro de memoria, el incremento de la velocidad o la mejora de la seguridad.

A modo de resumen, en relación con el tema planteado, corresponde distinguir las siguientes situaciones:

- Un programa de computación, reivindicado por sí mismo, o como grabación en un portador de registro, no es patentable independientemente de su contenido, por haber sido pensado como trabajo no técnico.
- La situación no cambia cuando dicho programa de computación es ejecutado por una computadora conocida.
- Sin embargo, si el objeto reivindicado realiza una contribución técnica al arte previo, la patentabilidad no debe ser denegada simplemente porque un programa de computación está involucrado en su implementación.
- Todas aquellas invenciones vinculadas con programas de computación que den solución técnica a un problema concreto en el campo de la técnica podrán ser considerados patentables.

Anexo IV Pautas para el examen de patentabilidad de las solicitudes de patentes sobre invenciones químico-farmacéuticas

- Resolución Conjunta MI N° 118 / MS N° 546 / Instituto Nacional de la Propiedad Industrial N° 107 de fecha 2 de mayo de 2012

1) Considerando la estructura molecular

i) Polimorfos

El polimorfismo es una propiedad inherente del estado sólido que presentan drogas utilizadas en la industria farmacéutica (principios activos y excipientes).

Es decir, no es una invención realizada por el hombre sino una propiedad de la sustancia. Cuando se hace referencia al fenómeno de polimorfismo en un compuesto sólido se está hablando de la existencia de diferentes formas cristalinas de la misma sustancia.

Dicha sustancia podrá presentarse en más de una forma cristalina, dependiendo de las condiciones del entorno en el que se genera (presión, temperatura, concentración, entre otras) condiciones éstas que determinan cada forma cristalina.

Si se observa un compuesto sólido, éste presenta un aspecto cristalino externo y una red cristalina interna, que es la que nos interesa, pero que no es visible para nosotros sino que sólo puede ser apreciada mediante ensayos físicos específicos.

En otras palabras, una sustancia en estado sólido puede presentarse como un sólido amorfo y/o en diferentes formas cristalinas correspondientes a diferentes arreglos de las moléculas en su estructura interna, ello de acuerdo con las condiciones físicas que rigen durante su formación que son propias de cada forma polimórfica e independientes de la acción del hombre. Un ejemplo de esa independencia es la aparición de una nueva forma cristalina en las cápsulas de un fármaco durante su almacenamiento sin que medie la acción del hombre.

Las diferencias en la disposición de átomos y/o moléculas de una misma sustancia en la celda cristalina unitaria, pueden traducirse en modificaciones de algunas propiedades físico-químicas de importancia farmacéutica (tales como punto de fusión, solubilidad, perfil de disolución, biodisponibilidad), sin olvidar que la sustancia tenderá naturalmente a su forma más estable aun sin ningún tipo de intervención humana. Evolución que podrá o no ser observada en el tiempo dependiendo de la sustancia de que se trate.

1. Toda vez que las reivindicaciones sobre polimorfos resultan de la mera identificación y/o caracterización de una nueva forma cristalina de una sustancia ya conocida en el estado de la técnica, aun cuando presenten diferencias farmacocinéticas o de estabilidad en relación a las formas sólidas (amorfos y/o cristalinas) ya conocidas de la misma sustancia, tales reivindicaciones no son admisibles.

2. Los procesos de obtención de polimorfos constituyen una experimentación de rutina en la preparación de drogas; no son patentables porque es obvio tratar de obtener el polimorfo farmacéuticamente más adecuado recurriendo a métodos que son convencionales.

ii) Pseudopolimorfos (hidratos y solvatos)

El pseudopolimorfo es considerado por la Conferencia Internacional de Armonización (ICH) dentro de la categoría de “polimorfos”, este tipo de compuesto se forma por medio de la

incorporación de moléculas de solvente en la estructura cristalina de las sustancias químicas. Los pseudopolimorfos también son llamados “solvatos”, y en el caso específico en que el solvente es agua, son denominados “hidratos”. Los cristales solvatados exhiben un amplio rango de comportamientos y en muchos de los casos las moléculas de solvente son una parte integral de la estructura cristalina.

La capacidad de incorporación de moléculas de solvente en la estructura cristalina de una sustancia química es una propiedad intrínseca de esa sustancia, por esa razón no se puede “diseñar” previamente el solvato a obtener cuando una sustancia es expuesta a las condiciones de solvatación (tales como temperatura, presión, concentración) y distintas clases de solventes.

Aunque los hidratos y solvatos posean composición química diferente de los principios activos previamente conocidos, toda vez que los hidratos se conforman a partir de la exposición del compuesto químico a las condiciones de hidratación proporcionadas, y los solvatos resultan de las condiciones específicas aplicadas, ellos no son patentables en forma separada del respectivo principio activo.

Los procesos de obtención de pseudopolimorfos constituyen una experimentación de rutina en la preparación de drogas; no son patentables.

(iii) Enantiómeros

Las moléculas quirales pueden tener uno o más centros quirales. Cuando poseen un único centro quiral o de asimetría pueden existir en dos formas diferentes que guardan entre sí una relación de imágenes especulares no superponibles, a las que se denominan enantiómeros.

Los compuestos enantioméricos (o isómeros ópticos) son estereoisómeros cuya imagen especular no es superponible y que debido a la disposición espacial de sus átomos sobre el centro quiral rotan el plano de luz polarizada en direcciones opuestas.

Cuando las moléculas poseen más de un centro quiral, los arreglos espaciales obtenidos revelarán tanto enantiómeros como diastereoisómeros y todos son denominados estereoisómeros.

Cuando se revela la estructura molecular de un compuesto racémico (que posee ambos enantiómeros en una relación 1:1), la novedad de los compuestos enantioméricos que la forman también se pierde, dado que al conocerse la fórmula molecular (se encuentre o no escrita en forma tridimensional) necesariamente queda revelada, para el hombre del oficio, la existencia de sus enantiómeros y diastereoisómeros, en consecuencia, no son patentables aun cuando en la solicitud se describan propiedades diferentes.

No obstante, podrán ser patentables los procesos para la obtención de enantiómeros individuales, si son novedosos, y poseen actividad inventiva y se encuentran claramente descritos y perfectamente caracterizado el resultado obtenido a partir de los mismos mediante datos espectroscópicos.

2) Considerando estructuras genéricas

(iv) Estructuras del tipo Fórmula “Markush”

Estructura química genérica, que puede poseer múltiples sustituyentes químicos unidos a un núcleo central, cubriendo una variedad de compuestos con propiedades que, a pesar de no haber sido probadas para todos los compuestos reivindicados, pueden ser inferidas para todo el grupo.

La fórmula “Markush” es frecuentemente utilizada con el objetivo de reivindicar un gran número de compuestos sin tener la necesidad de describirlos individualmente.

En el caso de compuestos descritos por medio de fórmulas “Markush”, la revelación de la estructura básica, incluyendo todas las posibilidades de sustitución de radicales químicos, equivale a la revelación de cada uno de los compuestos resultantes de estas sustituciones.

1. La revelación de un grupo de compuestos químicos, aun de forma genérica, revela a todos los componentes de ese grupo, que de esta forma pasan a integrar el estado de la técnica.
2. Los compuestos representados por la fórmula “Markush” serán admitidos siempre que se demuestre la existencia de unidad de invención, que cumplan los requisitos de patentabilidad (novedad, actividad inventiva y aplicación industrial) y que la memoria descriptiva de la solicitud presente una descripción suficiente para obtener todos los compuestos previstos en la fórmula “Markush” reivindicada.

Cuando una invención involucre múltiples compuestos correspondientes a una fórmula tipo “Markush”, deberá requerirse una relación razonablemente lógica y proporcional entre la amplitud de las reivindicaciones y el contenido de la descripción en la que ella se funda. La memoria descriptiva deberá presentar procedimientos experimentales que, contemplando las combinaciones de distintos sustituyentes o de sus equivalentes racionalmente aceptables, sean

representativos de la totalidad del alcance del campo reivindicado. Si la ejemplificación no fuera lo suficientemente representativa del alcance solicitado para la invención, y por lo tanto lo reivindicado no se encuentre debidamente fundado en la descripción, deberá exigirse que el solicitante lo restrinja.

3. Para una descripción suficiente de los compuestos previstos en la fórmula “Markush” reivindicada, las formas de realización de la invención descrita en los ejemplos, deben ser representativas de todos los compuestos a ser protegidos. En todos los casos dichas formas deberán encontrarse perfectamente ejemplificadas consignándose todos los datos que permiten caracterizar el compuesto obtenido mediante técnicas de caracterización fisicoquímicas (tales como punto de fusión, punto de ebullición, espectro infrarrojo -IR-, resonancia magnética nuclear de protones -¹H RMN- y de carbono ¹³ -¹³C RMN-), indicando si se han detectado compuestos polimórficos.
4. De este modo, la protección de las fórmulas “Markush” debe quedar limitada a aquello que, a partir de lo que fue divulgado en el informe descriptivo, puede ser efectivamente reproducido por un técnico en la materia y cuya aplicación industrial surge de manera indubitable de la

(v) Solicitudes de “patente de selección”

Son aquellas donde un solo elemento o pequeño grupo de elementos es seleccionado de un grupo mayor siendo reivindicado(s) de manera independiente, tomando como base una característica(s) no relacionada(s) anteriormente con el grupo mayor.

Las selecciones pueden ser hechas a partir de invenciones de productos (compuestos químicos, sus sales, isómeros, ésteres, composiciones, y otros) y/o procesos (obtención de compuestos o de composiciones farmacéuticas y otros).

1. La revelación de un grupo de compuestos químicos (fórmula Markush) o de grupos de composiciones farmacéuticas aun de forma genérica, revela todos los componentes de aquel grupo, que de esta forma pasan a integrar el estado de la técnica.
2. No hay novedad en la selección de un elemento o elementos ya revelados por el estado de la técnica, aun cuando éstos presenten propiedades diferenciadas o superiores, no demostradas anteriormente.

3. El descubrimiento de una característica o propiedad diferenciada o superior para un determinado elemento o grupo de elementos, ya conocidos del estado de la técnica, no representan novedad para el producto o proceso.
4. Se considera que no son patentables las composiciones farmacéuticas, sus procesos de preparación y medicamentos, cuando están relacionados específicamente a un elemento o elementos seleccionados de un grupo mayor de elementos, pues no representan novedad para el producto o proceso.

3) Considerando elementos químicamente relacionados

(vi) Sales, ésteres y otros derivados de sustancias conocidas

Nuevas sales de principios activos conocidos, ésteres de alcoholes conocidos, y otros derivados de sustancias conocidas (tales como amidas y complejos) se consideran como la misma sustancia ya conocida por el estado de la técnica y no son patentables.

(vii) Metabolitos activos

En algunos casos, los compuestos farmacéuticos generan, al ser administrados al paciente, un metabolito activo, que es el producto del metabolismo del compuesto en el organismo. Los metabolitos son productos derivados de los ingredientes activos utilizados. No se puede considerar que son “creados” o “inventados”.

Los metabolitos no son patentables separadamente del principio activo del que derivan, aún cuando puedan tener perfiles de seguridad y eficacia distintos de los de la molécula madre.

(viii) Profármacos

Existen compuestos inactivos denominados “profármacos” (o “prodrogas”) que cuando se hidrolizan o metabolizan en el organismo, pueden dar origen al principio terapéuticamente activo. En algunos casos, las reivindicaciones de patentes protegen la droga y su/s profármaco/s.

Un profármaco podría producir beneficios si puede ser administrado con mayor facilidad que el compuesto activo. Las patentes sobre profármacos, si se conceden, deben excluir de la reivindicación al principio activo como tal, si éste ya fue divulgado o si es no patentable.

Como todo objeto reivindicado en una patente, un profármaco debe estar respaldado de manera suficiente por la información provista en la memoria descriptiva. Debe cumplir con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial y una descripción del mejor método de obtención con una caracterización suficiente del producto obtenido. Además, deberá constar en la solicitud evidencia de que el profármaco es inactivo o menos activo que el compuesto originado, que la generación del compuesto activo (en el organismo) asegura un nivel eficaz del mismo, además de minimizar el metabolismo directo del profármaco.

4) Considerando características farmacotécnicas

(ix) Formulaciones y composiciones

Las reivindicaciones de composiciones o formulaciones recurren al empleo de principios activos y excipientes o vehículos farmacéuticamente apropiados tales como diluyentes, aglutinantes, desintegrantes, lubricantes, colorantes y saborizantes.

En algunos casos, una formulación reivindicada se asocia con ciertos efectos, como liberación controlada de la droga en un sitio determinado del organismo.

Lograr tales efectos forma parte de la capacidad habitual de una persona versada en formulación de productos farmacéuticos, que puede seleccionar de manuales existentes el excipiente adecuado para lograr el efecto deseado.

Las técnicas de formulación y el conjunto de componentes que se pueden utilizar para desarrollar productos farmacéuticos en sus diferentes formas, son elementos bien conocidos para una persona capacitada en la técnica.

Por ejemplo, no es inventivo el uso de agentes estabilizadores en particular (como los reguladores del pH) ni el uso de algunos componentes para modificar la biodisponibilidad de la droga (término que indica la medición de la velocidad real y la cantidad total de droga que llega a la circulación general a partir de una forma farmacéutica administrada), dado que es de amplio conocimiento que la forma farmacéutica utilizada puede afectar la biodisponibilidad.

Las formulaciones y composiciones nuevas como también los procesos para su preparación se deben considerar por regla general obvios teniendo en cuenta el arte previo.

La misma regla se aplica en relación con composiciones o formulaciones relacionadas con polimorfos.

De igual modo, no se deben considerar admisibles las reivindicaciones referidas a parámetros farmacocinéticos (tales como T_{max}, C_{max}, concentración plasmática), la micronización de un producto conocido o la distribución por tamaño de partículas. Como excepción, las reivindicaciones sobre una formulación podrían ser aceptables cuando se resuelve, de manera no obvia, un problema de larga data. En este caso se deberá consignar en la memoria la descripción de los ensayos realizados y los resultados obtenidos.

(x) Combinaciones

Las reivindicaciones sobre combinaciones de principios activos previamente conocidos, en algunos casos indican cuáles son los compuestos específicos que comprenden y las cantidades que cubren, mientras que en otros sólo se hace referencia a una categoría de compuestos terapéuticos, tales como antiácidos y antivirales, sin especificar cuáles son los compuestos que incluye.

La mayoría de las combinaciones ya han sido probadas en la práctica médica administrando los componentes en forma separada.

Las reivindicaciones de combinaciones de principios activos previamente conocidos en términos prácticos equivalen a reivindicaciones sobre tratamientos médicos cuya patentabilidad está excluida.

(xi) Dosificación /Dosis

Algunas solicitudes de patentes reivindican invenciones que consisten en la dosificación de un producto existente, tales como dosificaciones pediátricas o formulaciones farmacéuticas de una toma diaria. Si bien en ocasiones se las formula como reivindicaciones de producto, son equivalentes a reivindicaciones sobre métodos para tratamiento médico, dado que la dosificación no es un producto o proceso, sino la dosis del producto con la que se obtiene la acción terapéutica para ese uso. Por lo tanto no son patentables.

(xii) Segunda indicación médica (Nuevos usos médicos)

Las reivindicaciones de uso de un producto, incluyendo una segunda indicación médica (u otros usos médicos) de compuestos conocidos no son admisibles.

Frecuentemente, las solicitudes se limitan a describir ensayos de actividad farmacológica con el propósito de confirmar el descubrimiento de otra posibilidad de uso.

Las solicitudes de patentes de segunda indicación médica (u otros usos médicos) son equivalentes a un método de tratamiento terapéutico y no presentan aplicabilidad industrial.

Esta regla se aplica aun cuando la reivindicación se formule bajo la “fórmula suiza”, esto es “uso de x para la manufactura de un medicamento para el tratamiento de y” o variantes de la misma.

(xiii) Procedimientos análogos

La patentabilidad de productos y procedimientos se debe evaluar de acuerdo con las propiedades y características de dichos productos o procedimientos, considerados separadamente.

Los procedimientos de síntesis o manufactura que no son por sí mismos novedosos e inventivos, se deben considerar no patentables como tales, más allá de que los materiales de partida, los intermedios o el producto final sean novedosos e inventivos. Un ejemplo es la nueva salificación de un producto conocido.

5) Otras consideraciones

(xiv) Suficiencia y alcance de la descripción

Serán considerados a los fines de cualquier tipo de evaluación, los ejemplos de realización que se agreguen para una mejor comprensión de la invención reivindicada, como así los datos y/o informaciones requeridos por el examinador, en tanto y en cuanto dicha información no amplíe el alcance de lo divulgado originariamente, de conformidad con lo establecido por el Artículo 19 del Anexo II del Decreto N° 260 del 20 de marzo de 1996.

Los métodos de fabricación para ser patentables deben permitir obtener un resultado industrial, por ello, los procedimientos de fabricación de principios activos y otros componentes farmacéuticos que se describan en la memoria tienen que ser reproducibles y aplicables en escala industrial sin necesidad de experimentación adicional y/o modificaciones sustanciales de los parámetros físicos y químicos de fabricación y caracterización descritos.

La extrapolación de estas Pautas a invenciones biotecnológicas farmacéuticas deberá ser analizada para el caso concreto.

ANEXO V Certificado de MU

1. Definición: objeto de protección

El art. 53 de la Ley 24.481 (T.O 1996) define el concepto de modelo de utilidad como:

“Toda disposición o forma nueva obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos u objetos conocidos que se presten a un trabajo práctico, en cuanto importen una mejor utilización en la función a que estén destinados, conferirán a su creador el derecho exclusivo de explotación, que se justificará por títulos denominados certificados de modelos de utilidad.

Este derecho se concederá solamente a la nueva forma o disposición tal como se la define, pero no podrá concederse un certificado de modelo de utilidad dentro del campo de protección de una patente de invención vigente.”

Para que exista un MU. debe haber una invención que se concrete en un determinado objeto material.

La exigencia de la “nueva forma” no queda restringida por la configuración exterior de un cuerpo. La nueva forma se traduce en una representación espacial, lo cual no requiere que la misma se encuentre a la vista sin necesidad de mayor esfuerzo. Puede extenderse -asimismo- a cambios producidos en los elementos o partes internas de un objeto. Por lo tanto, la “nueva forma” puede permanecer oculta espacialmente, siendo necesario emplear medios técnicos (inclusive a través del desmantelamiento del objeto) para acceder a ella.

La nueva forma o disposición, debe ser unitaria en referencia al art. 56 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad cuando determina a “un solo objeto” y al art. 17 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad referido a la unidad de invención requisito compatible según el art. 58 de la L.P.

Aquello que debe reunir el requisito de novedad exigido por el art. 55 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad es la “forma o disposición”, esto significa que la nueva forma espacial aplicada a un objeto de uso práctico, tal cual es reivindicada no debe estar anticipada a la fecha de presentación de la solicitud o prioridad.

Debe quedar claro que la novedad se analiza en relación a la nueva forma o disposición aplicada y no con respecto a los demás elementos que hacen a la existencia de la creación sobre la cual se otorga la protección. Es independiente la novedad del objeto de uso práctico respecto de la novedad de la forma, excepto que ello sea como consecuencia de la nueva forma o disposición que el objeto incorpora. Siempre se debe tener en cuenta que la nueva forma debe estar aplicada a un objeto de uso práctico.

Entendemos entonces por objetos de uso práctico o trabajo práctico a objetos unitarios de carácter mueble.

Las patentes de invención pueden recaer sobre un producto o procedimiento desconocido con anterioridad o una mejora en objetos conocidos, mientras que el M.U. protege invenciones (conformación, dispositivo, mecanismo, estructura, aparato, instrumento) que resulten realizables exclusivamente en objetos ya conocidos (ya empleados para un uso determinado).

No podrán ser protegidos como MU los procedimientos, los compuestos químicos en general, (incluidos los compuestos farmacéuticos y alimenticios), las composiciones y los esquemas de conexionado eléctrico por carecer de forma o disposición determinada.

Cuando se diferencia “obtenida o introducida” entendemos que al obtenerse se modifica el objeto en su configuración parcial o total y cuando se dice introducida es cuando se agrega algún elemento al objeto conocido, tanto como nueva forma o disposición.

Se tratan de cambios de formas, alteración de los elementos de los que normalmente ya está dotado el objeto, la adición de un rasgo o mecanismo nuevo de modo tal que dichas innovaciones mejoran la utilidad de los objetos en cuestión (por ejemplo: la disposición de un resorte especial en un cenicero para que desaparezca el cigarrillo una vez consumido, una nueva tijera con curvas más aptas o adecuadas para ciertos usos, una nueva forma de encendedor que elimina los inconvenientes de otros tipos).

Se trata de invenciones que afectan exclusivamente a la configuración estructural de algo que ya es conocido anteriormente, si bien con características mejoradas en su aplicación por el MU.

De esta manera quedan excluidos de protección mediante los MU: las edificaciones, puentes, esclusas, pozos de minas, instalaciones fabriles, sistemas constructivos con fines edilicios, plantas industriales, represas, etc. ya que la combinación de sus elementos constitutivos se convierten en una estructura mayor e inmueble considerándosela como una sumatoria de disposiciones en donde cada una de ellas posee un funcionamiento diferenciado e independiente de las demás y no podría ser consideradas como MU, pues son consideradas como pluralidad de objetos, lesionando por consiguiente el art. 56 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.

Sin embargo, son susceptible de protección los elementos constitutivos de los ejemplos anteriores, utilizados en su construcción (ventanas, caños, cajas de luz, elementos utilizados en distintos ramos de la industria tales como elementos de fijación, elementos que conforman una instalación) antes de constituirse en inmuebles dentro de una estructura mayor, siempre que cumplan con el resto de los requisitos ordenados por la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.

Desde este punto de vista además debemos entender el “carácter industrial” exigido como requisito en el art. 55, entendiendo esto como “la aplicación industrial” de los objetos mencionados en el párrafo anterior.

Esta nueva forma o disposición espacial incorporada al objeto debe producir una mejora en la comodidad de su uso; un aumento en su eficacia para lograr el resultado para el cual el objeto ha sido previsto; una mejora en sus condiciones de aprovechamiento, de mantenimiento, seguridad de uso, etc.

Es necesario que con la nueva disposición o forma, se obtenga algún beneficio o mejora que sea cuantificable, perceptible. Habría -entonces- un punto de referencia que estaría constituido por el uso que se venía haciendo de las cosas sobre las que puede recaer el MU.

El concepto de “mejor utilización para el fin al que ha sido destinado” se aplicará a todos los aspectos que mejoren el fin del objeto cualquiera sea éste y se presten a un trabajo práctico excluyendo la fabricación o producción de los mismos por no comprenderse dentro de lo definido en el art. 53 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.

Serán aceptadas como variantes de la nueva forma presentada características técnicas complementarias de realización (reivindicaciones secundarias: equivalentes constructivos no esenciales, cambios de materiales, etc.), cumpliendo en todos los casos con la unidad de invención art. 17 y la unidad de objeto del art. 56 de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.

No serán aceptadas como variantes de la nueva forma modificaciones estructurales de las características esenciales reivindicadas como novedosas de dicha forma.

La forma o disposición debe ser única, y a su vez debe existir una relación directa entre la forma y la mejora que introduce u obtiene.

Puede ser que el solicitante incorpore en un objeto más de una nueva forma o disposición, no obstante ello, solo una de las formas es la considerada esencial, y de ella surge la solución o mejora que incorpora dicho objeto. En este caso el examinador evaluará la posibilidad de requerir al solicitante que efectúe una divisional de la solicitud.

De no ocurrir la división, la segunda forma será considerada como parte de la descripción del objeto, pero no podrá ser reivindicada.

2. Requisito de novedad

El art. 55 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad establece “Serán requisitos esenciales para que proceda la expedición de estos certificados que los inventos contemplados en este título sean nuevos y tengan carácter industrial; pero no constituirá impedimento el que carezca de actividad inventiva o sean conocidos o hayan sido divulgadas en el exterior”.

Como vemos, el artículo 55 de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, plantea que no es impedimento para el otorgamiento de un Certificado de MU que los inventos “...sean conocidos o hayan sido divulgadas en el exterior...”. De lo expuesto surge que solamente quebrará el requisito de novedad las divulgaciones realizadas en nuestro país, es decir, que la novedad se circunscribe al ámbito nacional (mientras que las patentes de invención requieren una novedad universal).

Así, afectarán a la novedad de un MU las descripciones que, por cualquier medio se hayan divulgado en la República Argentina con independencia del lugar en que las mismas tengan su origen.

Sin embargo, el desarrollo tecnológico en materia de telecomunicaciones, información y tecnologías aplicadas a la información ha provocado un verdadero cambio en la vida, la cultura, la economía, la industria y la sociedad. Internet ha permitido un acceso universal a la información y la oportunidad a todos los individuos de acceder a bases de datos con independencia de sus circunstancias geográficas, convirtiendo a la circunscripción de la novedad al ámbito nacional en algo puramente teórico.

En la actualidad existen bases informáticas de libre acceso que contienen documentos de patentes y MU. A saber: esp@acenet -pertenece a la Oficina Europea de Patentes y provee sin cargo información de patentes en Internet-, : <http://cipo.gc.ca/> -pertenece a la [Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual](#)-, <http://www.uspto.gov/> -corresponde a la Oficina de los Estados Unidos-, <http://ipo.go.jp/> (depende de la Oficina Japonesa),

<http://www.depatistnet.de/> -incumbe a la Oficina Alemana de Marcas y Patentes- y <http://www.oepm.es> -recae sobre la Oficina Española.

Para determinar la novedad del objeto que se pretende tutelar, el examinador deberá realizar una búsqueda y determinar si al momento de la presentación de la solicitud o de la prioridad, el objeto reivindicado, no se encontraba en el estado de la técnica consultando, entre otros medios, internet (ej: publicaciones de solicitudes de patentes realizadas por oficinas extranjeras), revistas, boletines de patentes emitidos por otras oficinas, etc. Si al momento de la presentación nacional (o prioridad) el examinador consultando Internet (o cualquier otro medio) pudo tener conocimiento de la invención, entonces la misma no reúne el requisito de novedad. En el supuesto caso que el documento que afecta la novedad del objeto a tutelar se encuentre en Internet, el técnico interviniente deberá dejar sentado en su informe la fecha a partir de la cual ese documento estaba disponible en Internet.

3. Conversión

Conversión de solicitud de MU a solicitud de Patente de Invención y viceversa.

Art. 23 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad: “Durante su tramitación, una solicitud de patente de invención podrá ser convertida en solicitud de certificado de modelo de utilidad y viceversa. La conversión sólo se podrá efectuar dentro de los NOVENTA (90) días siguientes a la fecha de su presentación, o dentro de los NOVENTA (90) días siguientes a la fecha en que la ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES lo requiera para que se convierta. En caso de que el solicitante no convierta la solicitud dentro del plazo estipulado se tendrá por abandonada la misma.”

De lo expuesto se desprende que:

a) A requerimiento del titular: El solicitante podrá requerir la conversión de su solicitud dentro de los 90 días corridos contados a partir de la presentación de la solicitud. Vencido el plazo señalado no podrá requerir la conversión de su expediente, salvo que la Administración Nacional de Patentes se lo requiera expresamente. De presentar el titular un pedido de conversión fuera del plazo señalado precedentemente, se procederá a denegar la conversión requerida.

b) A requerimiento de la Administración Nacional de Patentes: La Administración Nacional de Patentes podrá requerir al titular la conversión de su solicitud. Las intimaciones a conversión se harán mediante una vista específica por artículo 23 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, por el plazo de 90 días corridos improrrogables.

Las conversiones de las solicitudes se encuentran aranceladas.

Las solicitudes de MU serán concedidas como tales aun cuando puedan demostrar actividad inventiva. La Administración Nacional de Patentes respetará la decisión del solicitante de reclamar protección de su invención bajo la figura de Certificado de MU.

2. Conversión de solicitudes de Modelos de Utilidad a Modelo Industrial

Cuando el examinador detecta, en la etapa de examen preliminar de la solicitud, o previo a la realización del examen de fondo, que la misma no cumple con lo previsto en el art 53 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad en cuanto a una mejor utilización del objeto

propuesto, por tratarse de una simple variación de forma, de dimensiones o materiales, y se advierta que la misma puede encuadrar dentro de la figura de Modelo Industrial, dado su carácter ornamental, se emitirá la correspondiente notificación, conjuntamente con el correspondiente EPT o EF3C90, según corresponda. En caso que el solicitante no cumpla con el trámite de conversión, la solicitud continuará su curso hasta su denegatoria.

La presentación de conversión se debe llevar a cabo personalmente por el interesado ante la Dirección de Modelos y Diseños Industriales, no llevando a cabo actividad alguna de oficio la Administración Nacional de Patentes.