



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

P - 243

BUENOS AIRES, 10 DIC 2003

VISTO el Expediente N° 253-62132/03 del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), organismo autárquico que funciona en el ámbito de la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad N° 24.481 (t.o. 1996), su Decreto Reglamentario N° 260 del 20 de marzo de 1996, la Resolución Conjunta sobre Protección de la Propiedad Industrial N° 810 y 99 de fecha 18 de octubre de 2001, de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION y la SECRETARIA DE INDUSTRIA ambas dependientes del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto, caratulado DIRECTRICES SOBRE PATENTAMIENTO, la Administración Nacional de Patentes del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), organismo autárquico que funciona en el ámbito de la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION propicia la aprobación de las DIRECTRICES SOBRE PATENTAMIENTO.

Que la referida resolución conjunta tuvo como finalidad consensuar y uniformar el criterio de protección de la materia viva y el ordenamiento de los procedimientos administrativos destinados al otorgamiento de patentes de invención, mediante un cuerpo orgánico que armonizara los conceptos técnicos que manejan



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

P - 243

diferentes organismos del ESTADO NACIONAL, atendiendo principalmente a ineludibles intereses estratégicos, económicos, sociales y políticos.

Que de lo actuado surge que los grupos de trabajo de técnicos especializados de las diferentes áreas del Estado, en la formación de los criterios de patentabilidad de materia viva han cumplido con su cometido.

Que los criterios conformados por dichos grupos, cumpliendo con lo normado en la Resolución Conjunta N° 810/2001 y 99/2001 citada, fueron aprobados por el Sr. Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Que con esos criterios, más el trabajo del área técnica competente, la Administración Nacional de Patentes, se han ordenado los procedimientos administrativos reglados mediante la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y su Decreto Reglamentario, concretándose un cuerpo de Directrices sobre Patentamiento que resulta un verdadero manual de procedimiento interno.

Que este cuerpo de directrices contiene instrucciones técnicas y administrativas que responden al marco legal y conceptual, al espíritu de la legislación vigente y a los convenios internacionales que regulan la materia, en especial los referidos a conceptos y criterios de patentabilidad desarrollados en el capítulo IV de estas directrices.

Que resulta evidente que la uniformidad de procedimientos y la debida difusión de los mismos dotarán de la transparencia a los trámites de solicitudes de patentes de invención y modelos de utilidad que le corresponde al INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) asegurar.

Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2° de la mencionada

P - 243

resolución conjunta prevé que las directrices de patentamiento elaboradas por el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) debe ser aprobadas por el Secretario de Industria, constancias que surgen de fojas 68/70 donde expresamente el señor Secretario de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa tuvo por aprobados los criterios de patentabilidad y las Directrices sobre Patentamiento.

Que ha intervenido el servicio jurídico permanente del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI).

Que también ha tomado la intervención que le compete el área técnica de la Subsecretaría de Industria de la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.

Que la presente se dicta de conformidad con las facultades conferidas por la normativa legal vigente, suscribiendo la presente el Señor Vicepresidente por encontrarse el Presidente fuera de la sede en misión oficial.

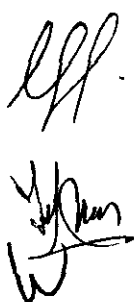
Por ello:

EL VICE PRESIDENTE DEL

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Apruébanse las Directrices sobre Patentamiento, elaboradas por la Administración Nacional de Patentes, del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), organismo autárquico que funciona en el ámbito

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located on the left side of the page.

de la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION que como Anexo, forman parte de la presente resolución.

ARTICULO 2°.- Las Directrices sobre Patentamiento que por la presente se aprueban, comenzarán a tener vigencia al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese en la página electrónica y en el Boletín de Marcas y Patentes del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial por UN (1) día, remítase copia autenticada del Anexo para su consulta y archívese.

Handwritten signature
W

RESOLUCION N° **P - 243**

Llo. JOSE DIAZ PEREZ
VICEPRESIDENTE
INSTITUTO NACIONAL DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL



***DIRECTRICES SOBRE
PATENTAMIENTO***

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PATENTES



Buenos Aires 10 de Diciembre de 2003

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

CONTENIDO

Introducción General.
Comentarios Generales.
Trabajo en la ANP.
Trámite de una solicitud de patente en la ANP.

Parte A – Directrices para el examen de formalidades (índice)

Contenido
Capítulo I Introducción.
Capítulo II Presentación de solicitudes y examen en mesa de entradas.
Capítulo III Examen de requisitos de formalidades (examen preliminar)
Capítulo IV Publicación de la información técnica y datos bibliográficos de la solicitud
Capítulo V Observaciones de terceros
Capítulo VI Aranceles
Capítulo VII Provisiones varias
Capítulo VIII Recursos Administrativos

Parte B – Directrices para la Búsqueda de antecedentes (índice)

Contenido.
Capítulo I Introducción
Capítulo II Comentarios Generales
Capítulo III Características de la Búsqueda
Capítulo IV Procedimiento de Búsqueda y Estrategia
Capítulo V Clasificación de las Solicitudes de Patente
Capítulo VI El Estado del Arte
Capítulo VII Unidad de Invención
Capítulo VIII Objetos a ser Excluidos de la Búsqueda
Capítulo IX Informe de Búsqueda

Parte C – Directrices para el examen de fondo (índice)

Contenido.
Capítulo I Introducción
Capítulo II Contenido de la solicitud argentina (salvo reivindicaciones)
Capítulo III Las Reivindicaciones
Capítulo IV Patentabilidad
Capítulo V Prioridad
Capítulo VI Procedimientos de examen

ANEXOS -

ANEXO I Guía para la evaluación de actividad inventiva
ANEXO II Método problema y solución
ANEXO III. Ejemplos ilustrativos sobre los conceptos dados en C, VI, 4.1

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

ANEXO IV [Análisis de Novedad](#)

ANEXO V [Pautas generales para la preparación de resúmenes](#)

ANEXO VI [Criterio de examen para solicitudes complejas](#)

ANEXO VII [Protección de las patentes relacionadas con programas de computación.](#)

ANEXO VIII [Definiciones referentes al Capítulo IV.](#)

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- (en adelante “LP”), su Decreto Reglamentario N° 260/96, Anexo II (en adelante “RLP”), el Anexo III del Decreto N° 260/96 sobre Aranceles (en adelante “Anexo III”) y las Resoluciones (en adelante “Res.”) y Disposiciones del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (en adelante “Disp”). Se dirigen principalmente al personal de la Administración Nacional de Patentes (en adelante “ANP”), 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 ANP, 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 y debidamente fundados. No obstante, la Oficina deberá actuar como regla general de acuerdo con las Directrices hasta el momento en que ellas sean revisadas por el INPI. Las Directrices no constituyen normas o disposiciones legales. Por ello es necesario referirse primeramente a la LP y su RLP.

1.3 Las presentes Directrices serán aplicables en lo pertinente a los modelos de utilidad (art. 58 LP y RLP.)

2. Trabajo en la ANP

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 o duplicar el trabajo de búsqueda realizado por su colega en Información Tecnológica. Uno de los propósitos de las presentes Directrices es demarcar las responsabilidades inherentes al personal de la ANP.

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

2.4 Finalmente, no es necesario aclarar que 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 ANP

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

- (i) La solicitud se presenta en la ANP o es remitida por correo, en soporte en papel;
- (ii) El sector de Mesa de Entradas examina la solicitud para determinar si puede otorgarse una fecha de presentación provisoria a la solicitud;
- (iii) El sector Mesa de Entradas completa el examen de presentación verificando que la solicitud, las tasas de presentación y la documentación necesaria hayan sido presentadas dentro de los límites de tiempo legalmente establecidos (art.18 y 67 LP);
- (iv) 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 LP y RLP).
- (v) Una vez aprobados los exámenes preliminares administrativo y técnico, la solicitud es publicada a los 18 meses de acuerdo al art. 26 LP y RLP;
- (vi) Previo pago de la tasa correspondiente, la ANP procederá a realizar el examen de fondo de la solicitud (art. 27 LP y RLP);
- (vii) Reunidos los requisitos exigidos por la LP para la concesión de una patente la ANP procede a extender el título correspondiente;
- (viii) La patente es publicada por la ANP de acuerdo al art. 32 LP y RLP.
- (ix) El solicitante debe abonar durante la vida de la patente las anualidades correspondientes a fin de mantener la vigencia de su patente.

PARTE A**CONTENIDO****Capítulo I Introducción****Capítulo II Presentación de solicitudes y examen en mesa de entradas**

1. Donde y cómo pueden presentarse las solicitudes
2. Personas facultadas para presentar una solicitud
3. Titularidad de la solicitud y de la patente
4. Forma de pago de los aranceles
5. Fecha de presentación
6. Presentación en idioma extranjero
7. Presentaciones posteriores

Capítulo III Examen de requisitos de formalidades (examen preliminar)

1. Introducción
2. Examen preliminar administrativo
 - 2.1 General
 - 2.2 Datos de la solicitud
 - 2.3 Solicitud Adicional
 - 2.4 Solicitud Divisional
 - 2.4.1 Fechas de presentación y de prioridad de la solicitud divisional
 - 2.5 Prioridades
 - 2.6 Cesión de derechos
 - 2.7 Divulgación previa
 - 2.8 Certificado de depósito de microorganismos
 - 2.8.1 Datos que conforman un certificado de depósito y que deben constar en la solicitud
 - 2.9 Firma del presentante
 - 2.10 Acreditación de personería
 - 2.11 Facultades de los solicitantes y sus representantes.
 - 2.12 Resumen.
 - 2.13 Control de aranceles
 - 2.14 Modificaciones en la Hoja Técnica
 - 2.15 Consideraciones finales
3. Examen preliminar técnico
 - 3.1 Introducción
 - 3.2 Claridad.
 - 3.3 Correcciones
 - 3.4 Clasificación.

- 3.5 Resumen.
- 3.5.1 Contenido del resumen.
- 3.6 Figura representativa
- 3.6.1 Aprobación de la figura más representativa de la invención.
- 3.7 Título de la invención
- 3.8 Memoria descriptiva
- 3.8.1 Encabezado.
- 3.8.2 Campo técnico de la invención.
- 3.8.3 Estado de la técnica y problemas a solucionar.
- 3.8.4 Breve descripción de la invención.
- 3.8.5 Breve descripción de los dibujos.
- 3.8.6 Descripción detallada de la invención.
- 3.9 Formato de los Dibujos o Figuras.
- 3.10 Fotografías.
- 3.11 Formas gráficas de presentación no consideradas como dibujos.
- 3.11.a Fórmulas químicas y matemáticas.
- 3.11.b Tablas.
- 3.12 Reivindicaciones.
- 3.13 Exclusiones evidentes de patentabilidad.
- 3.14 Análisis de la prioridad.
- 3.15 Solicitudes referidas a material biológico y solicitudes referidas a secuencias de nucleótidos y aminoácidos
- 4. Notificación del examen preliminar.

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

- 1. Publicación de la solicitud
- 2. Contenido de la publicación
- 3. Publicación de materia prohibida

Capítulo V Observaciones de terceros

Capítulo VI Aranceles

- 1. Aranceles de presentación.
- 2. Aranceles de examen de fondo
- 3. Eximición del pago de aranceles (Indigente)
- 4. Tasas anuales de mantenimiento
- 4.1 Disposiciones generales
- 4.2 Forma de pago de las anualidades
- 4.3 Del tiempo en que debe hacerse el pago. Disposiciones Generales
- 4.4 Regímenes de pago
- 4.4.1 Patentes Independientes

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

4.4.1b) Régimen aplicable a las patentes independientes presentadas a partir de la entrada en vigencia de la LP, patentes divisionales de madres presentadas en vigencia de la LP, Certificados de Modelos de Utilidad, patentes presentadas durante la vigencia de la Ley 111 y concedidas bajo lo previsto por el art. 100 de la LP.

4.4.2 Patentes Adicionales

4.4.3 Patentes Divisionales

4.5 Monto de las tasas anuales de mantenimiento

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

4.7 Error en el pago

Capítulo VII Provisiones varias.

1. Procedimiento para la inspección de solicitudes por terceras partes.
2. Copias certificadas de la solicitud de patente.
3. Certificado de traducción.
4. Firma de los documentos.
5. Transferencias.

Capítulo VIII Recursos Administrativos

1. Planteo de un recurso de reconsideración
2. Ley Nacional de Procedimientos Administrativos

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 ANP.
- ? La publicación de la información técnica contenida en la solicitud.
- ? Observaciones de terceros.
- ? Aranceles.
- ? Recursos Administrativos.

CAPITULO II**PRESENTACION DE SOLICITUDES Y EXAMEN EN MESA DE ENTRADAS**

Contenido

1. Donde y cómo pueden presentarse las solicitudes
2. Personas facultadas para presentar una solicitud
3. Titularidad de la solicitud y de la patente
4. Forma de pago de los aranceles
5. Fecha de presentación
6. Presentación en idioma extranjero
7. Presentaciones posteriores

1. Donde y cómo pueden presentarse las solicitudes

Art. 4 RLP

Art. 13 LP y RLP

Art. 14 LP

Art. 12 LP

Art. 67 LP

Art. 18 LP

RES INPI D-169/01 Y RES INPI P-62/01 y/o modificatoria.

Las solicitudes de patentes deben presentarse en la Sección Mesa de Entradas de la ANP 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 ANP:

- ? 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 LP.

Previo a la admisión de la solicitud, la ANP verificará que:

- a) La misma esté firmada por el interesado o su representante y;
- b) Se hayan abonado los aranceles de presentación.

Si el solicitante no cumpliera con cualquiera de estos dos requisitos, la solicitud no podrá ser recepcionada por la ANP, motivo por el cual se rechazará la misma por la Sección de Mesa de Entradas, sin otorgarle número ni fecha. Pero cuando la solicitud haya sido remitida por correo, la ANP intimará al solicitante para que en el plazo de 10 días hábiles complete los requisitos faltantes. En caso de no cumplir la solicitud será denegada.

De cumplir estos dos requisitos, la solicitud será aceptada por la ANP, y en consecuencia la Sección de Mesa de Entradas asignará a la solicitud una numeración definitiva y una fecha provisoria.

A todos los efectos se entenderá que el término *‘fecha de presentación’* comprende el horario de presentación de la solicitud.

Las presentaciones de solicitudes podrán ser tramitadas por correo, en las formas y condiciones que establezca oportunamente la ANP.

2. Personas facultadas para presentar la solicitud

Art.3 LP

Art. 13 LP

Art. 68 LP

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

Art. 8 LP

Art. 9 LP

Art. 15 RLP

La solicitud puede estar a nombre de una o varias personas. 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).

4. Forma de pago de los aranceles

Anexo III LP.

Una vez determinado el arancel a pagar, el pago puede ser realizado en efectivo directamente ante el INPI o a través de un giro postal dirigido a la oficina INPI-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 LP.

Esta revisión que la Sección de Mesa de Entradas 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 invitado a completar los datos faltantes en los plazos fijados por la ANP.

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

Vencidos los plazos otorgados por la ANP, si el solicitante no cumpliera 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 LP (identificación de una memoria y de reivindicaciones) para otorgar a la solicitud una fecha de presentación, la ANP invitará 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 ANP permite la presentación de solicitudes en idioma extranjero.

La ANP exigirá la correspondiente traducción por traductor público matriculado, a efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos de presentación exigidos por el art. 18 LP. Si es posible identificar en la solicitud depositada en idioma extranjero la documentación requerida por el art. 18 y el solicitante sólo debe presentar la traducción correspondiente, la solicitud tendrá como fecha definitiva la fecha original.

En caso de no cumplir con la traducción solicitada, esta será denegada.

7 Presentaciones posteriores

Art. 18 LP

Art. 19 RLP

Art. 20 LP

Art. 22 LP

7.1 El art. 18, inc. c), LP obliga al solicitante a la presentación de *“una descripción y una ó 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, la ANP no admitirá nuevas presentaciones.(art.19 RLP).

El art. 20 LP 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 LP 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 LP, 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 RLP 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 siguiente conceptos de la LP:

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 resulten fundamentales para 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, 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 que lugar en instancias del examen de fondo correspondiente (ver C, VI, 4).

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 ANP, 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.

CAPITULO III**EXAMEN DE REQUISITOS FORMALES (EXAMEN PRELIMINAR)****Contenido**

1. Introducción
2. Examen preliminar administrativo
 - 2.1 General
 - 2.2 Datos del formulario de presentación
 - 2.3 Solicitud Adicional
 - 2.4 Solicitud Divisional
 - 2.4.1 Fechas de presentación y de prioridad de la solicitud divisional
 - 2.5 Prioridades
 - 2.6 Cesión de derechos
 - 2.7 Divulgación previa
 - 2.8 Certificado de depósito de microorganismos
 - 2.8.1 Datos que conforman un certificado de depósito y que deben constar en la solicitud
 - 2.9 Firma del presentante
 - 2.10 Acreditación de personería
 - 2.11 Facultades de los solicitantes y sus representantes.
 - 2.12 Resumen.
 - 2.13 Control de aranceles
 - 2.14 Modificaciones en la Hoja Técnica
 - 2.15 Consideraciones finales
3. Examen preliminar técnico
 - 3.1 Introducción
 - 3.2 Claridad.
 - 3.3 Correcciones
 - 3.4 Clasificación.
 - 3.5 Resumen.
 - 3.5.1 Contenido del resumen.
 - 3.6 Figura representativa
 - 3.6.1 Aprobación de la figura más representativa de la invención.
 - 3.7 Título de la invención
 - 3.8 Memoria descriptiva
 - 3.8.1 Encabezado.
 - 3.8.2 Campo técnico de la invención.
 - 3.8.3 Estado de la técnica y problemas a solucionar.
 - 3.8.4 Breve descripción de la invención.
 - 3.8.5 Breve descripción de los dibujos.
 - 3.8.7 Descripción detallada de la invención.
 - 3.9 Formato de los Dibujos o Figuras.
 - 3.10 Fotografías.

- 3.11 Formas gráficas de presentación no consideradas como dibujos.
- 3.11.a Fórmulas químicas y matemáticas.
- 3.11.b Tablas.
- 3.12 Reivindicaciones.
- 3.13 Exclusiones evidentes de patentabilidad.
- 3.14 Análisis de la prioridad.
- 3.15 Solicitudes referidas a material biológico y solicitudes referidas a secuencias de nucleótidos y aminoácidos
- 4. Notificación del examen preliminar.

Art. 5 LP y RLP

Arts. 6 LP, 6 RLP y 7 LP.

Art. 12 RLP

Art. 14 LP

Art. 17 LP y RLP

Art. 18, inc. c), LP

Art. 19 LP

Art. 19 RLP

Art. 20 LP y RLP

Art. 21 LP

Art. 22 LP y RLP

Art. 24 LP y RLP

Art. 56 LP

Decreto N° 1759/72 –t.o. 1991-, reglamentario de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 (en adelante RLNPA).

1. Introducción

Art. 24 LP

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 punto 3.4) 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 punto 2) y un examen preliminar técnico (ver punto 3).

1.2 La ANP 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 a los CUARENTA DÍAS HABILES contados a partir de la presentación de la solicitud se haya acompañado poder, o bien ratificado la gestión. De no ser así la ANP 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 INPI (Parte A, cap. III, puntos 2.10.1 al 2.10.3), la ANP correrá una vista al solicitante a los efectos de cumplimentar con dicho requisito. De no dar cumplimiento con lo requerido la ANP procederá a dictar la disposición denegatoria. La solicitud denegada será archivada
- ? Que se haya presentado el resumen correspondiente. Si éste no se hubiere presentado, se invitará al solicitante para que lo deposite. De no dar cumplimiento con lo requerido, la ANP procederá a dictar la disposición denegatoria.

Para dar comienzo con el examen preliminar deben encontrarse salvados los cuatro 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;
- ? 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 (Parte A, cap. III, punto 2.5),
- ? datos de depósito de microorganismo, si correspondiera (Parte A, cap. III, punto 2.8).

2.3 Solicitud Adicional:

Art. 51 LP y RLP

Art.52 LP

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

2.4 Solicitud Divisional

Una vez depositada una solicitud en la ANP, el solicitante podrá depositar una solicitud divisional. A la solicitud divisional se le otorga la misma fecha de presentación de la solicitud madre, y 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 puede dar lugar a más de una solicitud divisional, a su vez una solicitud divisional puede dar lugar a una o a más solicitudes divisionales.

Quien deposite una solicitud divisional deberá declarar el número de la solicitud de la cual es divisional. En todos los casos en que se presente una solicitud divisional, la solicitud “madre” de la cual depende, debe estar en trámite al momento del depósito de la solicitud divisional. En caso contrario, la solicitud divisional será rechazada sin más trámite.

El solicitante puede presentar una solicitud divisional hasta el momento en que el mismo reciba la notificación de la resolución de la solicitud madre que dio origen a la solicitud divisional.

Sólo el titular de la solicitud puede presentar una solicitud divisional. Esto significa que en caso de una transferencia, una solicitud divisional sólo podrá ser presentada por quien sea el nuevo titular a la fecha de la presentación de la solicitud divisional.

En el caso de presentarse una solicitud divisional (C) que tenga origen en otra solicitud divisional (B), es suficiente que ésta última solicitud (B) todavía se encuentre en trámite a la fecha de presentación de la solicitud divisional (C).

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, quedaran pendientes de resolución hasta que se resuelva la apelación.

Si se confirma la denegatoria, las solicitudes divisionales presentadas serán rechazadas. Si la apelación revierte la resolución anterior, las solicitudes divisionales quedarán vigentes.

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 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 ANP 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 a partir de la fecha de 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

Cuando en la presentación de la solicitud en la ANP el solicitante invoque una o más prioridades, el examinador administrativo verificará si el solicitante declaró los datos de la prioridad o prioridades invocadas en el formulario de presentación de la solicitud nacional, esto es: país, número y fecha. 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. Asimismo y dentro del mismo plazo deberá adjuntar la copia certificada del documento de prioridad correspondiente y, en su caso, el documento de cesión correspondiente.

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

plazo invocando alguna causal de fuerza mayor debe ser alegado antes del vencimiento de los 90 días anteriormente mencionados, quedando a criterio de la ANP hacer lugar a la misma. En caso de concederse el plazo adicional para cumplir con la obligación en cuestión, el solicitante deberá acreditar, la causal de fuerza mayor alegada, al momento de acompañar el documento de prioridad.

Cuando la copia certificada del documento de prioridad estuviese en idioma extranjero, el solicitante deberá presentar la correspondiente traducción, salvo que el solicitante declare bajo juramento que la traducción de la copia certificada es igual a la memoria descriptiva de la solicitud depositada en la República Argentina.

En caso de no acompañar la traducción del documento de prioridad, la ANP intimará al solicitante para que la acompañe dentro del plazo de 180 días correspondientes a la vista del Examen Preliminar

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.

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.

El solicitante puede reivindicar más de una prioridad basada en las solicitudes anteriores en los mismos o diferentes Estados. Donde se reivindicar prioridades múltiples, el plazo establecido por el art. 4° c) del Convenio de París es calculado a partir de la fecha de la solicitud más temprana de prioridad.

Tal como se indicara en el Cap. II, punto 5, si la fecha de presentación original fuera modificada en virtud del cumplimiento de los requisitos de presentación establecidos en el art. 18 LP, 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 examina la materia técnica contenida en el documento de prioridad, ya que dicho examen es responsabilidad del examinador técnico (ver III, 3).

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 por razones de fuerza mayor debe ser requerido con anterioridad al vencimiento del plazo de los 90 días corridos contados a partir de la presentación de la solicitud. Caso contrario, se considerará perdido el derecho a la prioridad invocado. El pedido de prórroga de plazo para presentar el documento de cesión, invocando alguna causal de fuerza mayor, debe ser alegado antes del vencimiento del plazo de 90 días corridos antes mencionado, quedando a criterio de la ANP hacer lugar a la misma. En caso de concederse el plazo adicional para cumplir con la obligación en cuestión, el solicitante deberá acreditar la causal de fuerza mayor alegada al momento de acompañar el documento de cesión.

Dentro del plazo de 90 días corridos contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en la Argentina deberá acompañarse el *original* de el/los documento/s de cesión. En caso de acompañarse copia del mismo dentro del plazo de 90 días corridos, 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 perdido el derecho a invocar la prioridad internacional.

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 ANP.

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 ANP intimará al solicitante para que la adjunte dentro del plazo de 180 días correspondiente a la vista del Examen Preliminar.

2.7 Divulgación previa

(Ver Parte C, cap.IV, punto 8)

Art. 5 LP y RLP

De acuerdo al art. 5 LP, 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 LP.

2.8 Certificado de depósito de microorganismos

Si una invención involucra material biológico que no está disponible al público y no puede 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 de la cepa** en una institución autorizada para ello y reconocida por el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL antes de la fecha de depósito de la solicitud en la República Argentina.

El certificado de depósito de microorganismos deberá presentarse en original o copia suscripta por el apoderado dejando constancia que es copia fiel del original.(ver Parte C, cap.II, punto 6.2.2 y 6.2.3)

Al momento de realizar la presentación nacional el solicitante deberá consignar en el formulario de solicitud de patente de invención:

- a) la **fecha** de depósito,
- b) el **nombre y dirección** de la institución depositaria,
- c) el **país** depositario y,

dentro de los 90 días corridos deberá declarar (si no lo hizo al momento de la presentación):

- d) los datos identificatorios del depositante,
- e) el número de acceso al depósito y,
- f) la clasificación del material biológico depositado.

La ANP tendrá por “*no invocado*” el depósito de microorganismo cuando a la fecha de presentación de la solicitud no se hubiesen cumplido los requisitos enumerados en los puntos a) b) y c).

La ANP tendrá por “*no invocado*” el depósito de microorganismo cuando habiendo transcurrido 90 días corridos desde la fecha de presentación de la solicitud, el solicitante no haya declarado lo expuesto en los puntos d), e) y f), salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados.

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 Preliminar Administrativo, el mismo será requerido en la vista de Examen Preliminar correspondiente. 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

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.

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 Preliminar Administrativo, el mismo será requerido en la vista de Examen Preliminar correspondiente. En caso de no acompañarse se tendrá como no invocado el certificado de depósito en cuestión con las consecuencias correspondientes.

2.8.1 Datos que conforman un certificado de depósito y que deben constar en la solicitud de patente:

- ? Datos identificatorios del depositante.
- ? País depositario.
- ? Nombre y dirección de la institución depositaria.
- ? Número de acceso al depósito.
- ? Fecha de depósito.
- ? Clasificación del material biológico depositado.

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 actué 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 otorgado 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 DIRECCION 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 que a tal efecto se estipule.

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. 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.

Cuando un Agente de la Propiedad Industrial solicite un Registro de Transferencia o Cambio de Rubro en un expediente en el cual hasta la fecha no era apoderado, tendrá facultades únicamente para efectuar la Transferencia o Cambio de Rubro en cuestión. Si desea proseguir con las actuaciones, conjuntamente con la presentación de solicitud de Registro deberá requerir la toma de intervención en el expediente y constituir o unificar el domicilio legal.

Los agentes de la Propiedad Industrial podrán designar 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.

2.12 Resumen

El examinador administrativo debe verificar que el solicitante haya presentado un resumen de la invención, si no lo presentó, la ANP 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 Parte A, cap. II, punto 7).

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 considerar denegada 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 LP). Dicha observación se notificará conjuntamente con el examen realizado por el examinador técnico, que puede consistir de 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 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

Cuando en el título y/o resumen de la invención exista falta de claridad, concisión o bien no resulten representativos del o los objetos de invención, el examinador deberá emitir una vista intimando al solicitante a que subsane cualquier defecto observado con relación a los mismos. No obstante, teniendo en mente el concepto de economía procesal, el examinador podrá reservarse la facultad de 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 y/o título 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 RLP).

3.4 Clasificación

Se deberá clasificar el expediente de acuerdo a la Clasificación Internacional de Patentes del Convenio de Estrasburgo (C.I.P.) (ver B, V).

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, vol.9, págs. 28 y 29.

3.5 Resumen

(Disp.141/98 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 ANP 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.

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*". Deben evitarse las expresiones jurídicas que se utilizan en las reivindicaciones de patentes tales como "*dicho*" o "*significa*".

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 o utilización, 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 con un ejemplo único. Cuando sea posible, el resumen debe indicar la fórmula química que mejor caracterice la invención, de entre todas las fórmulas contenidas en el documento de patente. El resumen no debe contener declaraciones relativas a las ventajas o méritos de la invención reivindicada ni sobre su aplicación especulativa.

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 dispuestos 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.

Se producen amidas por reacción entre un éster de un ácido carboxílico con una amina, usando como catalizador un alcoholato de un metal alcalino. El éster se calienta a una temperatura de al menos 70 ° bajo una presión no mayor de 500 mm de mercurio con el fin de eliminar la humedad y los gases ácidos que impedirían la reacción y se convierte en una amida sin calentamiento.

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 ANP.

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, toda vez que el resumen requiera de una o más figuras para lograr una mejor comprensión de la invención.

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.

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 ANP 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 “*huevo*” 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. En todos los casos la memoria descriptiva y reivindicaciones deben ser numeradas en forma correlativa.

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. 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 C,.II).

3.8.1. Encabezado

Art. 12 RLP.

Art. 22 RLP.

La descripción debe estar encabezada por el mismo título consignado en la solicitud de presentación y en la carátula, de acuerdo a lo expresado arriba 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.

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. En caso de invenciones 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 señalados, 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 líneas de los dibujos deberán ser trazadas, en principio con ayuda de instrumentos de dibujo técnico.

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.

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.

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. 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.

Los dibujos deberán estar numerados en forma consecutiva y correlativa mediante números arábigos, independientemente de la foliatura de las hojas.

Los esquemas de etapas de procesos y los diagramas serán considerados como dibujos.

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 C, II, 5.3).

3.11. Formas gráficas de presentación no consideradas como dibujos

3.11.a. 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 formulas, 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 LP y RLP

De acuerdo al art. 22 LP y RLP, 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 C, III).

3.13 Exclusiones evidentes de patentabilidad

art. 7 LP

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 LP, 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 LP, 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 Marcas y Patentes del INPI.

Pero si la invención tiene por objeto materia excluida de protección bajo el art. 7, inc. a) LP, 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) LP 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 publicadas. (ver C, IV, 3.6.1)

Cuando una solicitud comprende materia excluida de la patentabilidad por el art. 6 LP o por el art. 7 LP, 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:

Durante la realización del 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, esto significa que por un lado se determine que alguna parte de la materia divulgada en la solicitud argentina se encuentre contenida en la/s solicitud/es invocada/s como prioridad y por otro lado que dichas solicitudes puedan ser consideradas “primer depósito” de la forma en que lo prevé el citado Convenio. 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)

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 administrativo.

No obstante, el examinador técnico deberá estar atento a la correcta presentación de dicha información.

Asimismo, cuando en una solicitud el solicitante no hubiera invocado un depósito de material biológico, pero el examinador técnico, detectase, mediante una revisión superficial de la memoria descriptiva y las reivindicaciones, la indicación de un número de depósito material biológico, entonces el examinador deberá requerir al solicitante, mediante una vista de examen preliminar, el correspondiente certificado de depósito.

b) Solicitudes referidas a secuencias de nucleótidos y aminoácidos.

Si se divulga en la solicitud de patente secuencias de nucleótidos y aminoácidos que corresponden a la definición dada en Normas OMPI ST. 25, párrafo 2 (ii), ellas deben representarse en una secuencia cuyo listado conforma a esta Norma de OMPI. La secuencia listada tiene que ser presentada como parte de la descripción, aunque también puede presentarse después, en cuyo caso no formará parte de la solicitud. Además del envío de la forma escrita, las secuencias listadas deben enviarse también en un portador de datos electrónico autorizado que obedece a la Norma OMPI ST. 25, párrafo 39. La información

grabada en el portador de datos electrónico debe ser idéntica a la secuencia escrita que es la versión auténtica. El solicitante o su representante deben enviar una declaración a ese efecto que acompaña al portador de datos.

El análisis de la suficiencia de la divulgación con relación al depósito de microorganismos será desarrollado en C, II, 6.

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 ANP 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****Contenido**

1. [Publicación de la solicitud](#)
2. [Contenido de la publicación](#)
3. [Publicación de materia prohibida](#)

Art.26 LP.

Art.26 RLP.

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 realizado 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 ó inmoral, la ANP 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) LP, si hubiera otra materia patentable en la solicitud. Caso contrario, la ANP 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 LP

Art. 28 RLP

1.1 Cualquier persona podrá formular observaciones fundadas a la solicitud de patente y agregar prueba documental dentro del plazo de SESENTA (60) días hábiles a contar de la publicación de la solicitud prevista en el artículo 26 LP. Las observaciones deberán ser realizadas por escrito, fundamentando y dando pruebas de la falta o insuficiencia de los requisitos legales para su concesión.

Las observaciones presentadas con respecto a una solicitud, tendrán un control administrativo-legal, consistente en:

- ? Que la “*observación de tercero*” haya sido presentada dentro de los 60 días hábiles contados a partir de la publicación de la solicitud. Si no se cumpliera con este punto, la observación se considerará extemporánea, y se incorporará al expediente con un proveído adjunto que deje constancia del carácter de su presentación.
- ? Que se haya abonado el arancel correspondiente. Si no se cumpliera con este requisito, la observación se incorporará al expediente con un proveído adjunto que deje constancia que no habiéndose cumplimentado con el pago del arancel correspondiente, se lo tiene por no presentado (ver C, VI, 10).

CAPÍTULO VI

ARANCELES

Contenido

1. Aranceles de presentación
2. Aranceles de examen de fondo
3. Eximición del pago de aranceles (Indigente)
4. Tasas anuales de mantenimiento
 - 4.1 Disposiciones generales
 - 4.2 Forma de pago de las anualidades
 - 4.3 Del tiempo en que debe hacerse el pago. Disposiciones Generales
 - 4.4 Regímenes de pago
 - 4.4.1 Patentes Independientes

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

4.4.1b) Régimen aplicable a las patentes independientes presentadas a partir de la entrada en vigencia de la LP, patentes divisionales de madres presentadas en vigencia de la LP, Certificados de Modelos de Utilidad, patentes presentadas durante la vigencia de la Ley 111 y concedidas bajo lo previsto por el art. 100 de la LP.

- 4.4.2 Patentes Adicionales
- 4.4.3 Patentes Divisionales
- 4.5 Monto de las tasas anuales de mantenimiento
- 4.6 Mora en el cumplimiento de la obligación. Efectos. Operatividad
- 4.7 Error en el pago

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.

1. Aranceles de presentación

Remitirse a II, 4.

2. Arancel de examen de fondo

Art. 27 LP.

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 ANP 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 impotencia patrimonial para afrontar el pago de las tasas correspondientes al trámite de solicitudes de patentes de invención, podrán petitionar al momento de ingresar su solicitud, la exención de las mismas.

Quienes petitionen 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.

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 inc. “c” LP
Arts. 726 y 727 del Código Civil
Res. 24/01 del Ministerio de Economía
Art. 774 del Código Civil

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 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: “ *INPI. – 5000-622 Recaudadora F12.*”

Cuando se abona mediante giro postal, la fecha de pago de la anualidad será la fecha de acreditación del giro.

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.

En cualquier momento durante la vigencia de la patente o del certificado de Modelo de Utilidad, los titulares de las mismas 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 LP 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.

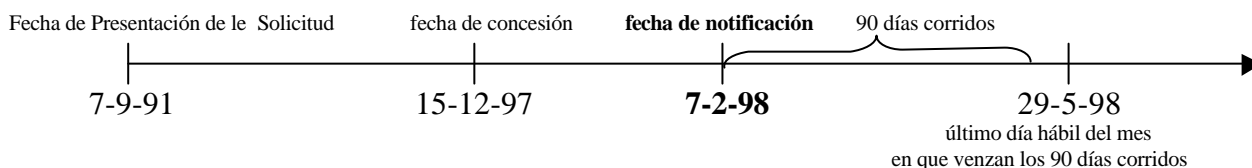
En consecuencia, las patentes vigentes a la fecha de entrada en vigencia de la LP, les corresponde pagar la anualidad que se encuentre en curso a la fecha de hacerse efectiva ésta (las anualidades se cuentan a partir de la concesión de la patente).

Primera anualidad exigible:

La fecha a tener a cuenta para el cómputo del momento en que se debe abonar la primera anualidad será la fecha de **notificación de la concesión**.

La tasa anual de mantenimiento correspondiente al primer año vencerá el último día hábil del mes en que venzan los noventa (90) días corridos contados a partir de la fecha de notificación de la concesión.

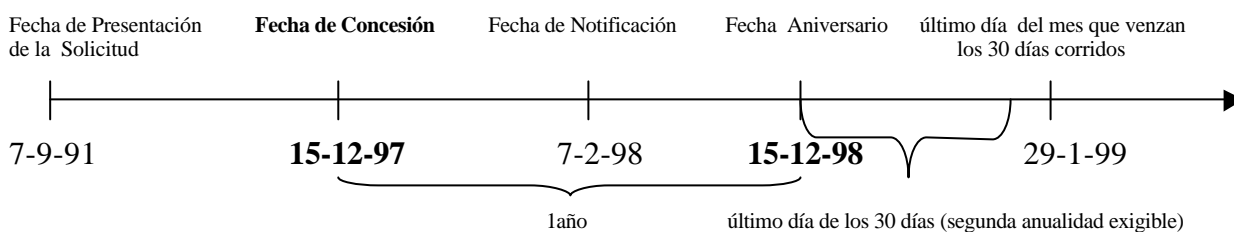
Gráfico



Segunda y sucesivas anualidades:

Para el cómputo del plazo de pago de la segunda y sucesivas anualidades, la fecha a tener en cuenta será el **aniversario de la fecha de concesión** de la patente.

Este plazo fenece el último día hábil del mes en que venzan los treinta (30) días corridos contados a partir de la fecha aniversario (que es la fecha de concesión).

Gráfico**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 la primera anualidad a abonar, el plazo de 180 días comienza a computarse a partir del último día hábil del mes en que venzan los 90 días corridos desde la fecha de notificación.

Para el caso de la segunda y sucesivas anualidades, el plazo de gracia comienza a computarse a partir del último día hábil del mes en que venzan los 30 días corridos 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: 7-2-98

La primera anualidad exigible será la n° 1.

El plazo para el pago de la anualidad 1° vence (primera anualidad exigible): 29-5-98. (7-2-98 + 90 días corridos + plazo restante para el último día hábil del mes) A partir de esta fecha comienza a correr el plazo de gracia de 180 días corridos.

La anualidad 2° vence: 29-1-99. (15-12-98 + 30 días corridos + plazo restante para el último día hábil del mes –si correspondiere-) A partir de esta fecha comienza a correr el plazo de gracia de 180 días.

La anualidad 3° vence: 31-1-00.(15-12-99 + 30 días corridos + plazo restante para el último día hábil del mes –si correspondiere-) A partir de esta fecha comienza a correr el plazo de gracia de 180 días.

La anualidad 4° vence: 31-1-01. A partir de esta fecha comienza a correr el plazo de gracia de 180 días.

Como consecuencia del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “ *DR. KARL THOMAE GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG y otro c/ INPI 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 último día hábil del mes en que venzan los 30 días corridos de fenecido cada aniversario contado a partir de la fecha de **concesión** y no de la presentación.

4.4.1.b) Régimen uniforme aplicable a:

- a) patentes independientes presentadas a partir de la entrada en vigencia de la LP;**
- b) patentes divisionales de primeras solicitudes (“madres”) presentadas en vigencia de la LP;**
- 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 LP.**

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.

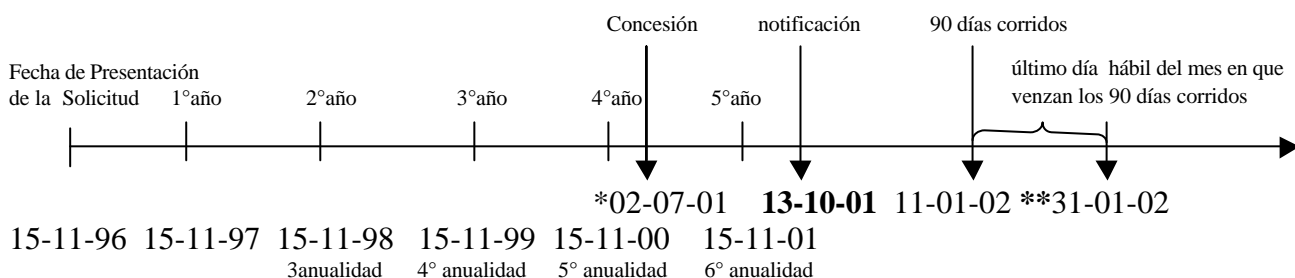
La diferencia con lo desarrollado en el punto 8.2.a) consiste en que, a las patentes sometidas a este régimen, no le es exigible el pago de la primera y segunda anualidad sino que dicha exigencia nace a partir de la tercera anualidad.

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 el último día hábil del mes en que venzan los noventa (90) días corridos contados a partir de la fecha de notificación de la concesión.

Gráfico



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

**Vencimiento del plazo para abonar: último día hábil del mes en que se cumplan los 90 días corridos.

Ejemplo:

Fecha de presentación de **A**: 15-11-96.

Fecha de concesión de **A**: 2-7-01.

Fecha de notificación de **A**: 13-10-01.

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

El plazo para abonar las anualidades exigibles fenece el último día hábil de enero de 2002.

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.

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

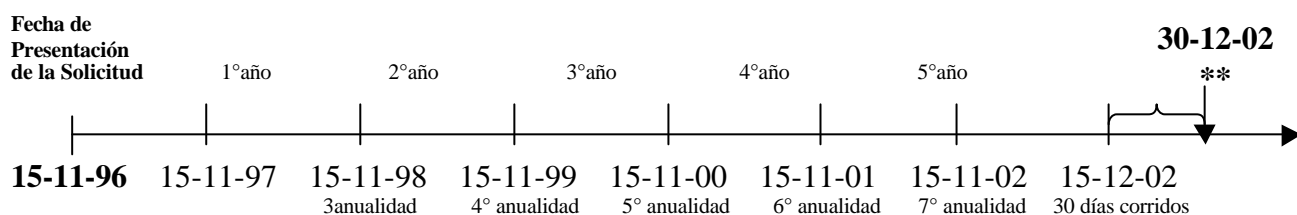
Sucesivas anualidades:

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 el último día hábil del mes siguiente.

Ejemplo: Retomando los casos anteriores, se puede abonar la tasa anual de mantenimiento número 7 u 8, según corresponda, hasta el último día hábil de diciembre del año 2002.

Gráfico



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

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 y se otorgan por el tiempo de vigencia que le reste a la patente de invención de la cual dependa. 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 LP, 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 LP: (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 LP 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 LP

Aquellas solicitudes divisionales de madres presentadas a partir de la entrada en vigencia de la LP, 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** (divisional): 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

Aranceles establecidos para las tasas anuales de mantenimiento correspondientes a patentes de invención:

NUMERO ANUALIDAD	DE	MONTO
1° anualidad		\$ 100
2° anualidad		\$ 100
3° anualidad		\$ 100
4° anualidad		\$ 140
5° anualidad		\$ 140
6° anualidad		\$ 140
7° y sucesivas anualidades		\$ 200

Cuando el pago de las tasas anuales de mantenimiento es efectuado durante el plazo de gracia de 180 días, el arancel que se debe abonar se incrementa en un 30%.

El costo de las tasas anuales de mantenimiento resulta diferenciado en función de las siguientes alternativas:

1.- Según se trate de una patente de invención o de un certificado de modelo de utilidad. Los aranceles correspondientes a Certificados de Modelo de Utilidad serán del 50% de los que se aplique a patentes de invención.

2.- Según 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 50% 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.

A modo ilustrativo, se detalla en el siguiente cuadro los montos a abonar ante los respectivos casos:

NUMERO DE ANUALIDAD	<u>PATENTE DE INVENCION</u>				CERTIFICADO DE MODELO DE UTILIDAD			
	Gran Empresa		Persona física PYME Institución sin finalidad de lucro		Gran Empresa		Persona física PYME Institución sin finalidad de lucro	
	MONTO sin recargo con recargo		MONTO Sin recargo con recargo		MONTO sin recargo con recargo		MONTO sin recargo con recargo	
1°	\$100	\$130	\$50	\$65	\$50	\$65	\$25	\$32,50
2°	\$100	\$130	\$50	\$65	\$50	\$65	\$25	\$32,50
3°	\$100	\$130	\$50	\$65	\$50	\$65	\$25	\$32,50
4°	\$140	\$182	\$70	\$91	\$70	\$91	\$35	\$45,50
5°	\$140	\$182	\$70	\$91	\$70	\$91	\$35	\$45,50
6°	\$140	\$182	\$70	\$91	\$70	\$91	\$35	\$45,50
7° en adelante	\$200	\$260	\$100	\$130	\$100	\$130	\$50	\$65

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.

Para ello, deberá formular el requerimiento por escrito, antes del vencimiento del plazo de gracia de 180 días, haciendo referencia al número de expediente y demostrando las causales de fuerza mayor existentes al momento del incumplimiento de la obligación que hicieron imposible el cumplimiento de la misma.

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) LP.

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 ANP no verifica la veracidad de lo declarado al momento que el pago es efectuado.

Sin embargo, el error en la imputación del pago no desvirtúa su cancelación, ya que no se debe tener en cuenta la elección del deudor sobre la deuda no vencida si ésta queda impaga. Ejemplo: si el interesado abona la 5° anualidad pero no abonó la 3° y la 4°, la suma abonada se imputa a la anualidad 3° y si hubiere resto, se imputa como pago parcial de la 4° (siempre que el interesado lo solicite por escrito)

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 ANP no permite el cambio de imputación.

Ante un desembolso inferior al establecido, se aclara que sólo se estimará cancelado el pago de la anualidad cuando éste sea íntegro (capital o capital mas el recargo correspondiente)

CAPITULO VII**PROVISIONES VARIAS****Contenido**

1. Procedimiento para la inspección de solicitudes por terceras partes.
2. Copias certificadas de la solicitud de patente.
3. Certificado de traducción.
4. Firma de los documentos.
5. Transferencias.

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. Copias certificadas de la solicitud de patente

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 LP).

3. Certificado de traducción

El INPI tiene la facultad para requerir la traducción de cualquier certificado presentado en idioma extranjero, y para requerir la certificación de que la traducción entregada se corresponda con el texto original. Esta exigencia deberá determinarse caso por caso y sólo debe usarse cuando el examinador tiene serias dudas acerca de la exactitud de la traducción, o del documento en idioma extranjero presentado por el solicitante.

No obstante, es obligatorio acompañar traducción por traductor público matriculado cuando se realiza la presentación de la solicitud en idioma extranjero (Ver Parte A, cap. II. pto. 6).

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 ANP. 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 ANP, 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, y también previene de dolos en las disposiciones referidas a la representación.

Si se omite la firma en un documento, la ANP 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 diskette, la declaración de conformidad (declarando que el contenido del diskette es idéntico a la impresión en papel presentada con el diskette) tiene que ser firmada también.

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

Una impresión de sello de caucho del nombre de una parte, ya sea una persona física o jurídica, debe acompañarse por una firma personal. 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 en la solicitud de patente correspondiente.

Se aceptará el nombre de la persona que presenta documentos por vía de la firma en los telegramas, así como la reproducción de su firma en los facsímiles. El nombre y posición de esa persona deben ser claras en la firma.

5. Transferencias

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° Las solicitudes de transferencias y/o cambio de rubro deben presentarse por la sección mesa de entradas de la ANP en forma directa o por correo.

2° El formulario de solicitud de transferencia y/o cambio de rubro, deberá presentarse por duplicado escrito a máquina y en letras mayúsculas.

3° No se admitirá el ingreso de ninguna solicitud sin la constancia del pago de los aranceles que correspondan de conformidad a lo establecido en el Anexo III del decreto 260/96, salvo que la exención hubiese sido dispuesta por otras leyes.

4° La documentación acreditante de transferencias, renunciaciones o cualquier otro acto de disposición sobre los derechos emanados de las Patentes de Invención, Certificados de Modelos de Utilidad, solicitudes de Patentes y solicitudes de Modelos de Utilidad deberán contener los siguientes recaudos:

Cuando el acto haya pasado por instrumento público se acompañará el respectivo testimonio, debidamente legalizado si hubiese sido otorgado en distinta jurisdicción.

Cuando el acto hubiese sido formalizado por instrumento privado, la firma del transmitente deberá hallarse autenticada por ante escribano público, con las legalizaciones que correspondieren.

Los firmantes que actúen por un derecho que no es 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 interviniente deberá dar fe que se han *“acreditado las facultades suficientes”*, con detalle de los documentos habilitantes para ello, que ha tenido a la vista.

Cuando el acto se hubiese celebrado en el extranjero su forma se regirá por las leyes del país 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.

Cuando corresponda deberá acompañarse traducción del documento.

Cuando el acto se instrumente con el formulario correspondiente a la solicitud de cambio de rubro y/o transferencia emitido por el INPI, deberán cumplirse los requisitos que se establecen en el punto 2°.

5° Las partes podrán autorizar a un tercero, en el mismo cuerpo del documento, a realizar el trámite de inscripción, facultándolo a suscribir formularios, contestar vistas, acompañar y retirar documentación, y todo otro trámite tendiente a la conclusión del procedimiento.

6° Cuando la transferencia se opere como consecuencia de la venta del fondo de comercio, del que la patente o el modelo de utilidad forme parte, la misma deberá justificarse mediante el documento que acredite la respectiva inscripción en el Registro Público de Comercio.

7° Cuando la transferencia se efectúe por causa de muerte, no se tomará razón de la misma sin orden expresa del juez interviniente en la sucesión del titular del derecho que se transmite. Deberán consignarse los datos de los herederos, sus partes indivisas y el autorizado a suscribir el formulario.

8° No se admitirá la transmisión de derechos a favor de entes a los que las leyes no les asignen personalidad jurídica, tales como las sucesiones, la sociedad conyugal, las sociedades de hecho, las sociedades irregularmente constituidas y las sociedades en formación.

En el supuesto previsto por el art. 38 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550 y sus modificatorias, la anotación preventiva se practicará siempre que se acompañe el contrato social y se reúnan los siguientes requisitos:

- ? Que el mismo cumpla con los recaudos establecidos en el punto 8°.
- ? Que el titular del bien, integre la sociedad y transmita el dominio como aporte de capital.

Se deberá acompañar constancia de la iniciación del trámite de inscripción ante la Inspección general de Justicia u organismo registral equivalente.

9° 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 onerosa, el precio.

10° Cuando el transmitente del derecho fuese una persona física, conjuntamente con los requisitos establecidos en el punto 4° deberá acreditarse, en forma fehaciente, el consentimiento exigido por el art. 1.277 del Código Civil, salvo en los supuestos previstos por el art. 1.272, último párrafo, del mismo cuerpo legal.

11° Si la transferencia o Cambio de Rubro fuese un certificado de modelo de utilidad o una patente, el transmitente deberá acompañar el título respectivo o en su defecto, solicitar nuevo testimonio del mismo, a los fines de dejar la debida constancia.

12° No se tomará razón de una renuncia o transferencia si al tiempo de su presentación el derecho que constituya su objeto no se encontrare vigente.

13° La toma de razón de transferencias, renunciaciones y cualquier otro acto de disposición se dictará en cada expediente con arreglo a los recaudos establecidos para el dictado de los actos administrativos, dejándose constancia de la misma en el título o nuevo testimonio.

14° Si la presentación inicial no hubiese merecido observaciones, o las que se hubiesen formulado versaren sobre deficiencias y omisiones meramente formales que careciesen de incidencia sobre la autenticidad del acto jurídico que debe inscribirse, y hubiesen sido oportunamente subsanadas por el interesado, la toma de razón tendrá carácter declarativo retrotrayéndose sus efectos a la fecha de ingreso de la solicitud.

Cuando la deficiencia u omisión recayere sobre elementos esenciales del acto jurídico que motiva el pedido de anotación, la toma de razón tendrá el mismo carácter pero surtirá efectos desde la fecha de ingreso de la presentación o documentación que la subsane.

15° En lo que resulten compatibles, lo establecido precedentemente se aplicará a las solicitudes de inscripción de cambios de rubro o de denominación social.

CAPITULO VIII**RECURSOS ADMINISTRATIVOS****Contenido**

1. [Planteo de un recurso de reconsideración](#)
3. [Ley Nacional de Procedimientos Administrativos](#)

1. Planteo de un recurso de reconsideración

La Ley de Patentes establece en el art. 72 la posibilidad de plantear en sede administrativa el llamado recurso de reconsideración.

Dicho recurso procede contra la resolución del Comisario de Patentes que deniegue la concesión de una patente de invención.

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 INPI acompañado del arancel correspondiente.-

Una vez ingresado el escrito en la ANP mediante el cual se interpone dicho recurso, la Asesoría legal de la Administración Nacional de Patentes verifica si el mismo ha sido interpuesto en legal tiempo y forma. Luego el expediente se remite a la Dirección de Asuntos Legales, para su conocimiento e intervención y, luego de producido el dictamen legal pertinente se eleva a la Presidencia del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial quien resuelve en definitiva.

Si existen dudas con referencia a cuestiones técnicas el expediente es remitido nuevamente a la ANP, a efectos de que designe un examinador que no haya intervenido en el expediente y que emita el informe que corresponda. Luego de ello, las actuaciones son giradas a la Dirección de Asuntos Legales para la confección del dictamen.

2. Ley Nacional de Procedimientos Administrativos

Todos los actos administrativos dictados por la ANP, a excepción de las disposiciones denegatorias, 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- (RLNPA), estos son:

- ? Recurso de reconsideración (art. 84 y concordantes del RLNPA), 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 ANP emite el dictamen correspondiente. Para el caso que el Comisario haga lugar al mismo, emite la pertinente disposición, notificándolo 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.

También se puede recurrir directamente ante la justicia dentro del plazo perentorio de noventa (90) días hábiles judiciales desde la notificación al recurrente del acto, sin interponer previamente ningún recurso administrativo, ello en virtud de lo establecido en el art. 25 de la LNPA.

PARTE B

DIRECTRICES PARA LA BÚSQUEDA DE ANTECEDENTES

CONTENIDO

Capítulo I: Introducción

Capítulo II: Comentarios Generales

Capítulo III: Características de la Búsqueda

1. Alcance de la búsqueda
2. El objeto de la búsqueda

Capítulo IV: Procedimiento de Búsqueda y Estrategia

1. Procedimiento previo a la búsqueda
2. Estrategia de la búsqueda
3. Procedimiento posterior a la búsqueda

Capítulo V: Clasificación de las Solicitudes de Patente

1. Definiciones
2. Preclasificación
3. Clasificación definitiva de la solicitud
4. Clasificación cuando el alcance no está debidamente determinado
5. Falta de unidad de invención

Capítulo VI: El Estado del Arte

1. General
2. Estado del arte, divulgación oral previa, etc.,
3. Prioridad
4. Fecha de referencia; presentación y fecha de prioridad
5. Contenido de la divulgación del Arte Previo.

Capítulo VII: Unidad de Invención

1. Comentarios generales

Capítulo VIII: Objetos a ser Excluidos de la Búsqueda

Capítulo IX: Búsqueda de antecedentes

1. General
2. Documentos encontrados e indicados en la búsqueda
 - 2.1 Identificación de documentos en la búsqueda
 - 2.2 Categorías de documentos
 - 2.3 Relación entre documentos y reivindicaciones

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 ANP.

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 LP).

Art. 27 LP

Art. 27 RLP

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

Contenido

1. Alcance de la búsqueda
2. El objeto 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 que 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 Por razones de economía, a los efectos de acelerar los trámites, y en virtud de los actuales márgenes de armonización internacional que se trata de obtener en la materia mediante el respeto de los derechos de la Propiedad Industrial emergentes de la aplicación de los Tratados Internacionales, el examinador podrá hacer uso de los documentos de búsqueda emitidos por oficinas extranjeras, en la medida que:

a) Dichas Oficinas cuenten con amplios fondos documentales para búsqueda de antecedentes.

b) La ANP cuente con la publicación de la búsqueda de antecedentes a nivel internacional realizada en otro país.

Eventualmente, en caso que dichas Oficinas realicen exámenes de fondo con criterios semejantes a los de la ANP, y los mismos estuvieran accesibles, el examinador podrá evaluar su utilización. 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 LP. En forma similar al punto anterior, el examinador podrá evaluar la utilización de patentes equivalentes concedidas en el extranjero por estas Oficinas..

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) RLP. 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 LP).

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 los 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 LP, o como consecuencia del examen preliminar, siempre que cumpla con los requerimientos del art. 19 LP.

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 LP). 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 sustrato, 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 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 LP.

2.7 La búsqueda llevada a cabo en los archivos correspondientes a los códigos de la clasificación internacional de patentes (C.P.I) 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; por consiguiente, si el objeto propuesto por la reivindicación principal es nuevo, el de las reivindicaciones dependientes también será nuevo. Cuando la patentabilidad de la reivindicación principal no se cuestiona como resultado de la búsqueda, no hay ninguna necesidad de extender la búsqueda o citar documentos respecto al objeto propuesto por las reivindicaciones dependientes como tales. Por ejemplo, en una solicitud que describe osciloscopios de tubo de rayos catódicos en que la reivindicación principal se dirige a medios específicos a lo largo del borde del frente del tubo para iluminar la pantalla, y una reivindicación dependiente se dirige a una conexión específica entre el frente y la parte principal del tubo, el examinador debe, buscar medios de iluminación, y también buscar medios de conexión, combinados con la iluminación o no. Cuando después de esta búsqueda la patentabilidad de los medios de iluminación no se cuestiona, el examinador no debe extender su búsqueda para los medios de conexión para buscar posteriormente archivos específicos para estas conexiones. Si en una solicitud que trata de una composición farmacéutica para tratar infecciones, la patentabilidad de la reivindicación principal referida a combinaciones específicas de los ingredientes activos no se cuestiona como resultado de la búsqueda, no hay ninguna necesidad de continuar la búsqueda para reivindicaciones dependientes que tratan del uso de un solvente orgánico volátil específico como portador en la composición.

2.8 Sin embargo, cuando la patentabilidad de la reivindicación principal se cuestiona, puede ser necesario para evaluar 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 Cuando la solicitud contiene reivindicaciones de categorías diferentes, todas éstas deben ser incluidas en la búsqueda. Sin embargo, si una reivindicación de producto parece ser nueva y claramente no obvia, el examinador no debe hacer ningún esfuerzo especial para buscar antecedentes que ataquen las reivindicaciones por la fabricación o uso del producto. Cuando la solicitud contiene sólo reivindicaciones de una categoría, puede ser aconsejable incluir otras categorías en la búsqueda. Generalmente, por ejemplo, excepto cuando la solicitud contiene indicaciones en contrario, el examinador puede asumir que en una reivindicación dirigida a un proceso químico, los productos de partida forman parte del estado del arte y no necesitan ser buscados; los productos intermediarios sólo se buscan cuando ellos forman el objeto de una o más reivindicaciones; pero los productos finales siempre tendrán que ser buscados, excepto cuando ellos son evidentemente conocidos.

2.11 También, cuando las reivindicaciones de la solicitud no abarcan sólo una invención, ni un grupo de invenciones 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, VI, 8).

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

? el preámbulo de la primera reivindicación, es decir la parte que precede la expresión del tipo "caracterizado por";

? 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

? el antecedente tecnológico general de la invención (a menudo llamado "arte previo").

CAPÍTULO IV

PROCEDIMIENTO DE BÚSQUEDA Y ESTRATEGIA

Contenido

1. Procedimiento previo a la búsqueda
2. Estrategia de la búsqueda
3. Procedimiento posterior a la búsqueda

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 la 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, y 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 LP). 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. 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, y el examinador debe ejercer su juicio basado en su experiencia y conocimiento de los archivos de búsqueda, 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 del 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 LP), 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, 2.12), 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 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).

CAPÍTULO V

CLASIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PATENTE

Contenido

1. Definiciones
2. Preclasificación
3. Clasificación definitiva de la solicitud
4. Clasificación cuando el alcance no está debidamente determinado
5. Falta de unidad de invención

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 ANP, 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.

2. Preclasificación

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 reclasificación. Sólo excepcionalmente, cuando la subclase sean compartida por varios examinadores, será necesaria completar la preclasificación 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 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.

2.3 Cuando sea necesario, el examinador titular asignado durante la preclasificación 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.

3. Clasificación definitiva de la solicitud

3.1 La clasificación de la solicitud de patente es hecha por el examinador titular como se describió anteriormente en V, 1. 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 dichas 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 mas 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 de la solicitud 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

Contenido

1. General
2. Estado del arte, divulgación oral previa, etc.,
3. Prioridad
4. Fecha de referencia; presentación y fecha de prioridad

5. Contenido de la divulgación del Arte Previo.

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, etc.,

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 cual de dos solicitudes es la mas 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, él debe escoger el primero (ver IV, 3.2). En los casos de invenciones que reivindiquen mas 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 a VI, 4 y VI, 4.2.

4.5 Ciertas 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 documentos 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 INVENCION

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 el Cap. 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 LP especifica determinados objetos que no son considerados invenciones, mientras que el art. 7 LP 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 art. 6 y 7 LP y RLP.

3. Con respecto a los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales, 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. Debe notarse que cuando una solicitud tiene por objeto un producto químico X patentable (nuevo e inventivo) y un uso médico Z, una reivindicación del tipo "Uso de una sustancia o composición X (nueva) para la fabricación de un medicamento para la aplicación terapéutica Z" puede ser aceptable.

Aun cuando una reivindicación se redacta como "un método de tratamiento médico" y es por esta razón un objeto no patentable, una búsqueda completa puede ser posible si la

característica técnica determinante reside en el uso de una sustancia, la cual puede ser buscada. Sin embargo, si están presentes características específicas del método (ej. instrucciones de dosificación para el usuario, combinación de tratamiento físico con farmacéutico) una búsqueda significativa no debe realizarse (C, IV, 4).

4. En casos de duda, se debe llevar a cabo la búsqueda en la medida que sea posible con la documentación disponible.

5. 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

Contenido

1. General
2. Documentos encontrados e indicados en la búsqueda
 - 2.1 Identificación de documentos en la búsqueda
 - 2.2 Categorías de documentos
 - 2.3 Relación entre documentos y reivindicaciones

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)

* pag. 2, línea 67-119; fig. 5*

& FR-A-1 063 743

& DE-C-947 254

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.

Para un pliego reivindicatorio correctamente redactado desde el punto de vista formal, si la reivindicación independiente resultara novedosa a la luz del resultado de la búsqueda, no deberá analizarse este aspecto para las reivindicaciones dependientes de aquélla.

Asimismo, corresponde precisar lo siguiente: nunca deberá asignarse un símbolo "X" a un documento citado para una reivindicación dependiente si ese mismo documento no es calificado también con el símbolo "X" para la(s) reivindicación(es) de la(s) que depende.

El símbolo "X" deberá ser utilizado también en el caso que una reivindicación contemple más de una alternativa de ejecución de la invención; basta que una de ellas tenga antecedentes para que pueda llegarse a la conclusión de que no tenga novedad dicha reivindicación.

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".

Nota: Será poco probable que pueda cuestionarse la actividad inventiva de una reivindicación mediante la combinación de más de dos documentos, excepto en aquellos casos en que la reivindicación esté cuestionada por una mera yuxtaposición de medios. Por lo tanto, se deberá evaluar cuidadosamente si el experto en la materia, a partir del estado de la técnica, es inducido a combinar de manera obvia las enseñanzas de tres o más documentos para lograr los efectos de la invención. Si dicha combinación no es obvia para el experto en la materia, entonces la invención demuestra actividad inventiva. Dichos documentos podrán ser citados como documentos de categoría "A", pertenecientes al estado de la técnica más cercano.

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

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

Cualquier solicitud presentada en la ANP 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 LP.

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, 6).

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 al calificación “L”.

SIMBOLO “O”

Pese a que el art. 4 LP 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 aquéllos 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 se haya publicado en fecha posterior a la fecha de presentación (prioridad) de la solicitud en estudio y que no se encuentre en conflicto con la misma, pero que 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:

(a) si hay sólo dos reivindicaciones, o reivindicaciones no consecutivas, los números de las reivindicaciones separados por una coma ("1, 2");

(b) 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****Contenido****Capítulo I Introducción****Capítulo II Contenido de la solicitud argentina (salvo reivindicaciones)**

1. General
2. Declaración por la que se solicita la patente (Solicitud de Presentación)
3. Descripción
4. Dibujos
 - 4.1 Forma y contenido de los dibujos
 - 4.2. Calidad de impresión
 - 4.3 Fotografías
5. Resumen
6. Invenciones relativas a material biológico
 - 6.1 Disponibilidad al público
 - 6.2 No disponibilidad al público
 - 6.2.1 Suficiencia de la descripción
 - 6.2.2 Depósito
 - 6.3 Aspectos Procedimentales
7. Materia Prohibida

Capítulo III Las Reivindicaciones

1. General
2. Forma y contenido de las reivindicaciones
3. Clase de reivindicaciones
 - 3.1 Categorías
 - 3.2 Reivindicaciones independientes y dependientes
 - 3.3 Referencias entre reivindicaciones
 - 3.4 Reivindicaciones de “producto por proceso”
4. Claridad e interpretación de las reivindicaciones
5. Concisión, número de reivindicaciones
6. Soporte en la descripción
7. Unidad de invención

Capítulo IV Patentabilidad

1. General
2. Exclusiones a la patentabilidad
 - 2.1 Introducción
 - 2.1.1 Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
 - a) Descubrimientos
 - b) Teorías científicas
 - c) Métodos matemáticos
 - 2.1.2 Las obras literarias o artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas
 - a) Creaciones estéticas
 - 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
 - a. Programas de computación
 - 2.1.4 Presentación de la información
 - 2.1.5 Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales
 - 2.1.6 La yuxtaposición de invenciones
 - 2.1.7 Toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza
 3. Excepciones a la patentabilidad
 4. Aplicación industrial
 5. Novedad
 - 5.1 Generalidades
 6. Conflicto con solicitudes argentinas
 7. Análisis de novedad
 8. Divulgación no perjudicial
 9. Actividad inventiva
 10. Método problema y solución

Capítulo V Prioridad

1. Derecho de Prioridad
2. Determinación de la fecha de prioridad
- 2.5 Algunos ejemplos de determinación de fechas de prioridades
 - 2.5.1 Publicación intermedia de los contenidos de la solicitud de prioridad
 - 2.5.2 Publicación intermedia de otra solicitud argentina
 - 2.5.3 Múltiples prioridades invocadas para diferentes invenciones en la solicitud con una publicación intermedia de una de las invenciones
 - 2.5.4 Verificación de la prioridad invocada (“primera solicitud”)
3. Requisitos para invocar prioridad

Capítulo VI Procedimientos de Examen

1. Inicio de la fase de examen de fondo

- 1.1 Pago de la tasa de examen de fondo
- 1.2 Orden de prelación
2. Procedimiento de examen en general
3. Examen de fondo
 - 3.1 General
 - 3.2 Validez del documento de prioridad
 - 3.3 Estudio de la solicitud
 - 3.4 La primera vista de examen de fondo (EF1)
4. Enmiendas y correcciones
 - 4.1 Definiciones
 - 4.2 Razones por las cuales debe limitarse la extensión de las enmiendas
 - 4.3 Generalidades
 - 4.4 Examen de las enmiendas
 - 4.5 Materia Adicional
 - 4.6 Corrección de errores
 - 4.7 Procedimiento para decidir si las enmiendas y las correcciones son aceptables
 - 4.8 Procedimiento para correcciones
 - 4.9 Tests para determinar la extensión no permisible de materia (también llamados tests para materia agregada)
 - 4.10 Test de novedad
 - 4.10.1 Cuando usar el test de novedad
 - 4.10.2 Como usar el test de novedad
 - 4.10.3 Cuando el test de novedad no puede ser usado
 - 4.11 Test de novedad modificado
 - 4.11.1 Generalidades
 - 4.11.2 Como usar el test de novedad modificado
 - 4.12 Test para determinar lo que es esencial para la invención o “test de esencialidad”
5. Entrevista con el solicitante
6. El trabajo con la coordinación
7. La búsqueda y el informe de la búsqueda
8. Solicitudes Divisionales
9. Solicitudes adicionales
10. Observaciones de terceros
11. La concesión de patente
12. Anuncio de la concesión de una patente

ANEXO I Guía para la evaluación de actividad inventiva

ANEXO II Método problema y solución

ANEXO III Ejemplos ilustrativos sobre los conceptos dados en C, VI, 4.1

ANEXO IV Análisis de Novedad

ANEXO V Pautas generales para la preparación de resúmenes

ANEXO VI Criterio de examen para solicitudes complejas

ANEXO VII Protección de las patentes relacionadas con programas de computación

CAPÍTULO I**INTRODUCCIÓN**

1. En la presente Parte, el término "examinador" designa al profesional especializado dependiente de la ANP que realizará el examen de fondo. La Administración Nacional de Patentes es el órgano responsable de la decisión final.
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 ANP, quienes no deberán repetir el trabajo del examinador principal.
4. 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
2. Declaración por la que se solicita la patente (Solicitud de Presentación)
3. Descripción
4. Dibujos
 - 4.1 Forma y contenido de los dibujos
 - 4.2. Calidad de impresión
 - 4.3| Fotografías
5. Resumen
6. Invenciones relativas a material biológico
 - 6.1 Disponibilidad al público
 - 6.2 No disponibilidad al público
 - 6.2.1 Suficiencia de la descripción
 - 6.2.2 Depósito
 - 6.3 Aspectos Procedimentales
7. Materia Prohibida

1. General

Los requerimientos de la solicitud de patente argentina se establecen en los arts. 12 y 19 LP. 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 trata todos estos requerimientos, siempre y cuando le competan 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) (i)

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 (ii)

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 ser tal que permita asegurar que la solicitud contenga suficiente información técnica como para posibilitar que una persona normalmente capacitada ponga en práctica la invención; y permitir al lector entender 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, tales como 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 las mismas. La inclusión de dicho resumen en la descripción no viola lo establecido en el art. 19 RLP. 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. Sin embargo, se debe entender que el objeto de una solicitud de patente argentina, bajo los considerandos del art. 19 RLP y partiendo del estado de la técnica, está integrado por aquellas características que, en el marco de la divulgación exigida en el art. 20 LP, 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. *Se permiten nuevas declaraciones sobre ventajas que no pudieran haberse deducido de la solicitud presentada inicialmente, siempre que no se introduzcan en la descripción*, (ver VI, 4.5).

Si la técnica anterior consiste en una solicitud de patente argentina conflictiva, la misma será considerada bajo los términos del art. 15 LP. De esta manera, el documento no debe ser empleado para evaluar 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, fueran 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 se pueda apreciar el o los problemas técnicos que trata y permita comprender la solución propuesta. A fin de cumplir con este requerimiento, sólo se deberán incluir aquellos detalles que sean necesarios para aclarar la invención. En los casos en los que se puede comprender el objeto de una reivindicación dependiente ya sea por su propia redacción o por la descripción de la forma de ejecutar la invención, no serán necesarias mayores explicaciones sobre dicho objeto. En ese caso, será suficiente mencionar en la descripción que en la reivindicación dependiente se presenta determinado modo alternativo de realización de la invención. Cuando la invención consiste en descubrir cuál es el problema (ver IV, 9.5(i)), y cuando la forma de resolver el problema (una vez descubierto) es obvia, los datos proporcionados

para su solución pueden prácticamente ser mínimos. Sin embargo, cuando existe duda con respecto a si ciertos detalles son necesarios, el examinador no debería insistir en su eliminación. Además, no es necesario que la invención se presente explícitamente bajo la forma de problema-solución. 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. Con respecto a enmiendas o adición de una declaración de un problema ver VI, 4.5.5.b.

3.6 Si se determina que una reivindicación independiente define una invención patentable, de la solicitud debe ser posible derivar 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 Se debe proporcionar una descripción detallada de al menos una forma de realizar la invención. Como la solicitud está dirigida a la persona normalmente capacitada en la técnica, no es necesario ni conveniente que se den los detalles de las características auxiliares conocidas, sin embargo 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 la técnica la forma de llevar a cabo la invención. En muchos casos, bastará con un único ejemplo o modo de realización, sin embargo 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 LP. Sin embargo, se debe prestar atención a cada caso en particular. Existen algunos en los cuales se ilustra un campo técnico de un modo muy amplio por medio de un limitado número de ejemplos o inclusive un sólo ejemplo (ver también III, 6.3). En estos últimos casos, la solicitud debe contener, además de los ejemplos, información suficiente que permita a la persona normalmente capacitada en la técnica, mediante sus conocimientos generales comunes, realizar la invención en toda el área reivindicada sin que requiera de un esfuerzo indebido y sin la necesidad de ejercitar la actividad inventiva.

3.10 Es responsabilidad del solicitante garantizar que proporciona la divulgación suficiente en el momento inicial del depósito de la solicitud, es decir, que aquella cumpla con los requerimientos del art. 20 LP 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 RLP, 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 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 LP 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. Este caso deberá diferenciarse, en primer término, de aquel donde se garantizan repetidos aciertos en la obtención de los resultados, aunque esté acompañado por una proporción de fallas, como puede surgir por ejemplo, en la fabricación de pequeños núcleos magnéticos o componentes electrónicos; en este último caso, no surgen objeciones conforme al art. 20 LP, siempre que las partes satisfactorias puedan ser rápidamente clasificadas mediante un procedimiento de prueba no destructivo.

En segundo término, 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 LP sino también al art. 4 (e) LP 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". En vista del amplio significado que el art. 4 (e) LP otorga a esta última, se espera, en la mayoría de los casos, que sea evidente la manera en la cual la invención pueda explotarse en la industria, con el fin que el examinador no exija una descripción más explícita sobre ese punto. Sin embargo, pueden existir algunas instancias por ejemplo, en relación con los métodos de prueba, donde la forma de explotación industrial no es aparente y en consecuencia el examinador deba exigir que el solicitante realice una declaración en ese sentido.

3.13 La forma y orden de presentación de la descripción deberá ser 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 LP (ver Parte A, Cap.III, punto 3.8) es aceptable, siempre que la descripción sea clara y ordenada y que contenga toda la información solicitada. Por ejemplo, los requisitos mencionados pueden obviarse si la invención se basa en un descubrimiento fortuito, si su aplicación práctica es considerada útil, o si la invención abarca un terreno absolutamente nuevo. Además, ciertas invenciones técnicamente simples pueden ser comprendidas completamente mediante una sintética descripción y una mínima referencia a la técnica anterior.

3.14 Aunque la descripción deberá ser clara y directa evitando vocabulario de la jerga técnica innecesario, 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 fuera 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 deben 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 organigramas 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. Pueden aceptarse extractos breves de programas redactados en lenguajes de programación utilizados comúnmente, si sirven para ilustrar un ejemplo de realización de la invención.

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 deben 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 LP, 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 LP. 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 LP, 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 LP).

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.

4. Dibujos (iv)

4.1 Forma y contenido de los dibujos

Los requerimientos relacionados con la forma y el contenido de los dibujos se encuentran estipulados en la Parte A y en el anexo III del instructivo para la presentación de solicitudes de patentes de invención.

La mayor parte son formales, sin embargo el examinador algunas veces podrá considerar los requerimientos de dicho anexo III. De dichos requerimientos, 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 RLP).

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 (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 LP es evidente. En tal caso, se aceptará para reproducción la fotografía de calidad insuficiente.

5. Resumen (v)

Las consideraciones generales relativas al resumen se encuentran estipuladas en A, III, 2.3. El resumen se relaciona con la solicitud a los efectos de su presentación y publicación, y la ANP determinará la forma final si así fuera necesario.

En términos generales, el examinador deberá exigir enmiendas del resumen en los casos que no cumpla con los requisitos establecidos en Parte A de las presentes Directrices. No obstante, debe observarse que no posee efecto legal sobre la solicitud, es decir que, por ejemplo, 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 LP y art. 20 RLP.

Si una invención trata sobre el uso de o implica material biológico que no está disponible al público y no puede 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 de la cepa en una institución autorizada para ello antes de la fecha de presentación de la solicitud, y 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, el cual involucra el uso de 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 LP. (ver Parte A, Cap. III, punto 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 esta 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 RLP.

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 hubiera 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 debe 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 debe 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 si mismo pero si puede reproducirse en un sistema biológico (virus, bacteriófagos, plásmidos, vectores, ADN, ARN, libre), 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 disponible al publico, 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

Si una invención involucra material biológico que no está disponible al público y no puede ser descrito en forma clara y completa en una solicitud de patente², 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 y reconocida por el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL antes de la fecha de depósito de la solicitud en la República Argentina.

El certificado de depósito de microorganismos deberá presentarse en original o copia suscripta por el apoderado dejando constancia que es copia fiel del original.(ver Parte C, cap.II, punto 6.2.2 y 6.2.3)

Al momento de realizar la presentación nacional el solicitante deberá consignar en el formulario de solicitud de patente de invención:

- g) la **fecha** de depósito,
- h) el **nombre y dirección** de la institución depositaria,
- i) el **país** depositario y,

dentro de los 90 días corridos deberá declarar (si no lo hizo al momento de la presentación):

- j) los datos identificatorios del depositante,
- k) el número de acceso al depósito y,
- l) la clasificación del material biológico depositado.

La ANP tendrá por “*no invocado*” el depósito de microorganismo cuando a la fecha de presentación de la solicitud no se hubiesen cumplido los requisitos enumerados en los puntos a) b) y c).

La ANP tendrá por “*no invocado*” el depósito de microorganismo cuando habiendo transcurrido 90 días corridos desde la fecha de presentación de la solicitud, el solicitante no haya declarado lo expuesto en los puntos d), e) y f), salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados.

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 Preliminar Administrativo, el mismo será requerido en la vista correspondiente. 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, por lo que en instancias del Examen de Fondo se evaluará si este incumplimiento constituye un defecto insalvable con relación a los citados requisitos.

² 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.

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 Preliminar Administrativo, el mismo será requerido en la vista correspondiente. En caso de no acompañarse se tendrá como no invocado el certificado de depósito en cuestión con las consecuencias correspondientes. El documento de autorización deberá presentarse en original o copia suscripta por el apoderado dejando constancias que es copia fiel del original.

Cuando el solicitante y el depositante tienen la *misma identidad*, y el depósito fue hecho en una institución depositaria reconocida, se puede asumir que las condiciones bajo las cuales ha sido hecho el depósito son tales que el microorganismo está disponible públicamente.

La institución depositaria nombrada debe ser una de las instituciones autorizadas para ello. El INPI aceptará los certificados de depósito de microorganismos de instituciones reconocidas por la OMPI o aquellas que cumplan con los requisitos que exige la LP, es decir que:

- a) sean de carácter permanente;
- b) no dependan del control de los depositantes;
- c) dispongan del personal y de las instalaciones adecuados para comprobar la pertinencia del depósito y garantizar su almacenamiento y conservación sin riesgo de contaminación, y
- d) brinden medidas de seguridad necesarias para reducir al mínimo el riesgo de pérdida del material depositado.

En todo momento a partir de la fecha de publicación de la solicitud de patente, el público podrá obtener muestras del microorganismo en la institución depositaria bajo las condiciones ordinarias que rigen esa operación (art. 20 RLP).

El depósito es obligatorio respecto de todas las invenciones que involucran microorganismos aislados de la naturaleza u obtenidos por mutación inducida, ya que no hay seguridad de que el mismo microorganismo pueda ser redescubierto por otros o que el mismo mutante pueda ser inducido una segunda vez.

En el caso de microorganismos obtenidos por ingeniería genética, es frecuente que la memoria descriptiva contenga toda la información necesaria para ejecutar la invención de forma adecuada.

6.3 Aspectos Procedimentales

1-Si los datos del depósito fueron invocados en el formulario de presentación y figuran en la memoria pero el solicitante no presentó el certificado: Se intimará al solicitante a presentar el certificado en la vista de Examen Preliminar.

2- Si los datos del depósito fueron invocados en el formulario de presentación y el solicitante presentó el certificado correspondiente, pero los datos no fueron consignados en la memoria. Se intimará al solicitante a incorporar los datos en la memoria descriptiva.

3-Si el solicitante no invocó ni presentó el certificado de depósito de microorganismo ni figuran en la memoria los datos del depósito:

a) Si el microorganismo fue obtenido por un procedimiento no reproducible o que no garantiza la obtención de los mismos resultados, es decir, la única forma de acceder a los mismos es que se provea de una muestra de la cepa descrita o utilizada; cualquier agregado posterior para satisfacer los requisitos legales incurrirá en una extensión de lo divulgado originalmente lesionando lo dispuesto por el art. 19 RLP. Por lo expuesto, la ANP no intimará al solicitante para que presente el certificado de depósito ni le requerirá la inclusión de los datos en la memoria descriptiva, sin embargo hará constar que las cláusulas afectadas (o la solicitud completa) no podrán prosperar por incumplimiento de los artículos pertinentes ya mencionados.

b) Si el microorganismo en cuestión fue obtenido por un procedimiento reproducible a la luz de la descripción, es decir, lo divulgado en la descripción es suficiente para que el experto en la materia pueda reproducir el invento y obtener el mismo microorganismo; la ANP no solicitará el depósito.

7. Materia Prohibida

7.1 Hay categorías de materia específicamente prohibida, las cuales son definidas en C, IV, 3.6.

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.

Cuando la materia es removida de la descripción, esta no debe ser incorporada dentro de las especificaciones de la solicitud de patente por referencia a la materia correspondiente en la solicitud publicada o en cualquier otro documento (ver también C, II, 4.18).

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

CAPITULO III**REIVINDICACIONES****Contenido**

1. General
2. Forma y contenido de las reivindicaciones
3. Clase de reivindicaciones
- 3.1 Categorías
- 3.2 Reivindicaciones independientes y dependientes
- 3.3 Referencias entre reivindicaciones
- 3.4 Reivindicaciones de “producto por proceso”
4. Claridad e interpretación de las reivindicaciones
5. Concisión, número de reivindicaciones
6. Soporte en la descripción
7. Unidad de invención

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 LP y RLP.

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 LP).

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;
- 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 RLP).

Tal como lo expresa el art. 22 LP, 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. Sin embargo, las reivindicaciones no deben considerarse aisladamente, ni tampoco deben considerarse en un sentido estrictamente literal.

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 referidas al uso de la invención, en el sentido de su aplicación técnica siempre que cumpla con los requisitos del art. 4 LP y no se encuentre comprendida dentro de las exclusiones del art.6 LP.

2.2 El art. 22 RLP 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, definatorios 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 la actividad inventiva 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”, aunque el término “que comprende” u otro similar también es aceptable.

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. **Ello no implica limitación alguna en el alcance de esa reivindicación.**

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 2.2a, 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. Ejemplos de invenciones que pueden requerir de una redacción diferente son:

(i) la combinación de elementos conocidos, en donde la actividad inventiva está únicamente en la combinación;

(ii) la modificación de un procedimiento químico conocido, por ej. por omisión de una sustancia o sustitución de una sustancia por otra; y

(iii) un sistema complejo de elementos funcionalmente relacionados, en donde la actividad inventiva reside en cambios en varios de estos elementos o en sus interrelaciones.

En los ejemplos (i) y (ii), la forma de reivindicación en dos partes puede ser artificial e inapropiada, mientras que en el ejemplo (iii) podría conducir a una reivindicación intrincada y larga. Otro ejemplo en donde la forma de reivindicación en dos partes puede ser inadecuada es cuando la invención consiste en un compuesto químico nuevo o grupo de compuestos. Probablemente surgirán otros casos en los que el solicitante pueda aducir razones convincentes para formular la reivindicación de una forma diferente.

2.3 a Cuando se examina si una reivindicación cumple o no con la forma indicada por el art. 22 inc. a) y b) RLP 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) LP 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 es conveniente.

3. Clases de reivindicaciones

3.1 Categoría de reivindicaciones

3.1.1 Existen “categorías” de reivindicaciones (productos, procesos, aparatos o uso). 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, aparato);
- ? reivindicaciones para una actividad (procedimiento, uso).

El primer 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 que implica el uso de algún producto material para efectuar un proceso; la actividad puede ejercerse sobre productos materiales, sobre energía, sobre otros procedimientos (como en los procedimientos de control) o sobre cosas vivas (ver sin embargo art. 6 y 7 LP).

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 LP, una solicitud puede contener dos o más reivindicaciones independientes en la misma categoría cuando no sea apropiado, teniendo en cuenta el objeto propuesto por la solicitud, cubrir este objeto con una única reivindicación. Esto significa que el examinador podrá permitir dos o más reivindicaciones independientes en la misma categoría en casos apropiados con tal que haya un único concepto inventivo (art. 17 LP) y que las reivindicaciones en su totalidad satisfagan el requerimiento establecido en el art. 22 RLP con relación a que las mismas deban ser claras y concisas (5.1). Al aplicar este principio el examinador deberá tener en cuenta los comentarios 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 en 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.

Ejemplos adicionales son aquellos donde la invención radica en un grupo de compuestos químicos nuevos y hay un número de procedimientos para la fabricación de tales compuestos.

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) RLP 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** (por ejemplo categoría de entidad física y de actividad como ser una reivindicación para productos y una reivindicación de proceso para su elaboración) 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 LP).

Aunque el art. 22 RLP 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 contenga una referencia a otra, también debe interpretarse como independiente y analizarse como tal.

Por ejemplo:

? Reivindicación 1: Producto

? Reivindicación 2: Proceso para obtener el producto de la reiv. 1

Aunque la reivindicación n° 2 contiene una referencia a la reivindicación independiente n° 1, aquella también es una reivindicación independiente.

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. Asimismo, en algunos casos, una reivindicación dependiente puede definir

una característica particular o características que pueden ser agregadas apropiadamente a más de una reivindicación previa (independiente o dependiente).

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 el arreglo de las reivindicaciones es tal que provoca falta de claridad en la definición del objeto a ser protegido. En general, sin embargo, cuando la correspondiente 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 correspondiente reivindicación independiente (ver III, 3.1.3).

3.2.2.a. 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 podrán ser claramente sustituidas unas por otras y también en la medida que el número y la presentación de alternativas en una reivindicación no le resten claridad o dificulten su interpretación (ver III, 7.4).

3.3 Referencias

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 RLP.

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.

Ejemplo de esto es una situación como la del toma-corriente macho y hembra del ejemplo de 3.1.3, 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).

Cabe señalar, que en las circunstancias donde no resulta apropiado cubrir el objeto propuesto de la invención con una reivindicación independiente única en una misma categoría, podrá ser necesario cubrir las diferentes alternativas a través de varias reivindicaciones independientes, las cuales no contendrán una referencia a otra.

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 en el art.17 LP.

Si el concepto de unidad de invención se da por satisfecho, el examinador podrá aceptar dichas reivindicaciones con carácter de excepción cuando no sea posible una redacción adecuada empleando una cláusula independiente única en cumplimiento del art. 22 LP.

En el caso de una reivindicación de un producto y reivindicaciones de procedimiento y uso referidas al producto, si el producto es patentable no es necesario investigar la patentabilidad de las reivindicaciones de procedimiento que inevitablemente conduce a la manufactura del producto y tampoco de las reivindicaciones de uso referidas a la cláusula de producto (ver IV, 9.8).

Ejemplo

- 1- Producto (nuevo e inventivo)
- 2- Proceso para la obtención del producto de la Reiv. 1
- 3- Uso del producto de la Reiv. 1

En cualquier otro caso, la patentabilidad de la reivindicación a la cual se hace referencia no implica necesariamente la patentabilidad de la reivindicación independiente que contiene la referencia.

Ejemplo

- 1-Proceso para la obtención del producto A.

2-Producto A obtenido por el proceso de la Reiv. 1.

Que el proceso de la reivindicación 1 sea patentable (es decir que sea novedoso, inventivo y demuestre aplicación industrial) no implica que el producto obtenido a través de él sea también materia patentable.(ver 3.4)

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 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 LP), 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 ANP 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 LP 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 Tanto las reivindicaciones individuales como consideradas en su totalidad deben ser claras. La claridad de las reivindicaciones adquiere gran importancia puesto que su función es definir el objeto por 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).

4.3a 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, es suficiente que la reivindicación identifique claramente el producto y especifique que aspecto se modifica y de que 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. Cuando no haya base en la divulgación para una definición clara, y el término no sea esencial, teniendo en cuenta la invención, deberá normalmente ser aceptado en la reivindicación, ya que su eliminación implicaría una ampliación del objeto mas allá del contenido de la solicitud tal como se presentó originalmente, y en consecuencia resultará en una contravención al art. 19 RLP. Sin embargo un término poco claro no puede permitirse en una reivindicación si dicho término es esencial para la invención. Igualmente, un término poco claro no 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, 4.16 y 4.17).

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. Sin embargo, se podrán permitir si la invención solo puede ser definida en tales términos y si el resultado puede ser directa y positivamente verificado por pruebas o procedimientos adecuadamente especificados en la descripción y comprendiendo nada más que prueba y error. Por ejemplo, la invención podrá referirse a un cenicero en el cual un cigarrillo encendido se extinguirá automáticamente debido al perfil y dimensiones relativas del cenicero. Lo último puede variar considerablemente de modo difícil de definir, mientras que se mantiene el efecto deseado (para características funcionales ver 2.1 y 6.5). Desde el momento que la reivindicación especifica la construcción y forma del cenicero tan claramente como sea posible, podrá definir las dimensiones relativas por la referencia al

resultado a ser alcanzado, siempre que la especificación incluya indicaciones adecuadas para permitir al lector determinar las dimensiones requeridas por procedimientos de prueba de rutina.

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).

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, o 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. De la misma manera, una reivindicación por una sustancia o composición para un uso particular deberá interpretarse como significando una sustancia o composición adecuada para el uso indicado; un producto conocido que a prima facie es igual que la sustancia o la composición definida en la reivindicación, pero que está en una forma que lo torna inadecuado para el uso indicado, no privará a la reivindicación de novedad, pero si el producto conocido está en una forma en la que es de hecho conveniente para el uso indicado, aunque nunca se haya descrito para ese uso, privará a la reivindicación de novedad (para uso en un método de diagnóstico, terapéutico o quirúrgico (ver IV, 4.2).

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 primer 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 ANP permitirá definir las dimensiones y forma de la primer entidad en una reivindicación independiente por referencia 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 primer 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 uso 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 electrodo 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 sub-unidades (cabezal de cilindro, dial detector de tono, método para el control de la corriente y el voltaje del arco de soldadura) más bien que en la unidad completa en la cual sub-unidad está contenida (motor de cuatro tiempos, teléfono, proceso). Esto puede crear falta de claridad si la protección buscada está limitada a la sub-unidad “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 sub-unidad (por ejemplo un motor de cuatro tiempos que comprende un cabezal de cilindro) o bien una sub-unidad 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 RLP.

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.

Sin embargo reivindicaciones del tipo “uso de una sustancia como un anticorrosivo en composiciones de pintura o lacas pinturas” serán aceptables aplicando el concepto del segundo uso no médico (ver IV, 7.6 segundo párrafo).

4.9 A efectos del examen de fondo, una reivindicación de "uso" de una forma tal como "el uso de sustancia X como un insecticida" deberá observarse como equivalente a una reivindicación de "procedimiento" de la forma "un procedimiento para matar insectos que usa sustancia X". De este modo, una reivindicación de la forma indicada no deberá interpretarse como dirigida a la sustancia X reconocible (p. ej. por aditivos adicionales) sino como destinada al uso de un insecticida. Similarmente, una reivindicación para "el uso

de un transistor en un circuito amplificador" sería equivalente a una reivindicación de "procedimiento de amplificación que usa un circuito que contiene el transistor" y no deberá interpretarse como dirigido a "un circuito amplificador en el que se usa el transistor", ni a "un procedimiento para usar el transistor en construir tal circuito". (ver Parte C, cap. IV, punto 4).

4.10 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 por el que se busca protección (art. 22 LP).

4.11 Si una solicitud contiene dibujos y la comprensión de las reivindicaciones podrá ser mejorada estableciendo una conexión entre las características mencionadas en las reivindicaciones y los correspondientes signos de referencia de los dibujos, resultará apropiado incluir luego de las características técnicas mencionadas en las reivindicaciones los signos de referencia entre paréntesis.

Si existen numerosas modalidades de realización, sólo las referencias de la modalidad más importante será necesario incluir en la/s reivindicación/es independiente/s.

Si las reivindicaciones se redactan siguiendo la modalidad de dos partes (art. 22 inc. (a) RLP), 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 en contra de la inclusión de una declaración general en la descripción de 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 RLP). 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 permisibles. 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”

4.12 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.

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 RLP.

“Comprende” vs. “consiste”

4.13 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 requiere ser interpretado en el sentido más amplio como sinónimo de incluye, contiene o abarca.

Por otro lado si una reivindicación para un compuesto químico se caracterizara por consistir de 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.

6.2 La mayoría de las reivindicaciones serán generalizaciones de uno o más ejemplos particulares. El alcance de generalización permisible es un tema que el examinador deberá juzgar en cada caso particular a la luz del arte previo relevante. Así, una invención que abre un campo nuevo habilita a una mayor generalidad en las reivindicaciones que otra invención que está vinculada con adelantos en una tecnología conocida. Una adecuada redacción de la reivindicación será aquella que no sea tan amplia que vaya más allá del alcance de la invención, ni tan limitada que prive al solicitante de una justa protección por la divulgación de su invención. Se deberá permitir al solicitante que cubra a través de las reivindicaciones todas las modificaciones obvias, equivalentes y usos que él ha descrito. En particular, si es razonable predecir que todas las variantes cubiertas por las reivindicaciones tienen las propiedades o usos que el solicitante les atribuye en la descripción, le será permitido que redacte sus reivindicaciones en concordancia con ello.

Después de la fecha de depósito, sólo podrá hacerlo si no contraviene lo dispuesto por el art. 19 LP.

6.3 Por regla general, una reivindicación deberá considerarse apoyada por la descripción a menos que excepcionalmente haya razones bien fundadas para creer que un experto de nivel medio será incapaz, sobre la base de la información dada en la solicitud tal como fue presentada, de extender las enseñanzas particulares de la descripción a la totalidad del campo reivindicado, usando los métodos de experimentación de rutina o de análisis. El soporte deberá ser sin embargo de carácter técnico; afirmaciones o declaraciones vagas, sin ningún contenido técnico no proveerán sustento a lo reivindicado.

El examinador deberá realizar una objeción de falta de sustento únicamente si tiene razones bien fundadas. Cuando se eleva una objeción, las razones deberán preferentemente estar apoyadas específicamente por un documento publicado.

6.4 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 termorígidas. A menos que el solicitante pueda proveer evidencia que el método es aplicable a las resinas termorígidas, 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 LP y RLP 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 LP y RLP 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 LP y RLP) o insuficiencia en la divulgación (art. 20 LP); aunque en caso de conflicto con terceras partes el único argumento válido será el de la insuficiencia en la divulgación.

6.5 Una reivindicación podrá definir ampliamente una característica en términos de su función, aún cuando se ha dado para esa característica un único ejemplo en la descripción, si el lector experto pudiese apreciar que podrían usarse para la misma función otros medios. Por ejemplo, "medios detectores de posición final" en una reivindicación podrán estar soportados por un único ejemplo que comprende una llave conmutadora de fin de carrera, siendo obvio para la persona experta que por ej. una célula fotoeléctrica podría usarse en su lugar. Sin embargo, si el contenido entero de la solicitud es tal que transmite la impresión que una función será llevada a cabo de una manera particular, sin ninguna indicación que contemple la utilización de medios alternativos, y una reivindicación se formulara de tal manera que incluyera otros medios, o todos los medios, para desarrollar la misma función, entonces corresponderá una objeción.

Además, podrá no ser suficiente que la descripción afirme meramente y en términos vagos que otros medios pueden adoptarse, si no es aclarado razonablemente cuales podrían ser o como podrían ellos utilizarse.

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, 4.5).

7. Unidad de invención

7.1 El art. 17 LP 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".

La segunda de estas alternativas, es decir, un grupo relacionado por un concepto único, podrá dar origen a una pluralidad de reivindicaciones independientes dentro de una misma categoría (como en los ejemplos dados en "categorías de reivindicaciones") (ver III, 3.1.3), pero el caso más usual será el de una pluralidad de reivindicaciones independientes de categorías diferentes.

7.2 El enlace entre las invenciones requerido por el art. 17 LP deberá ser una relación técnica 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 independientes de categorías diferentes podrán constituir un grupo de invenciones enlazadas de esta forma de modo 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 independiente para un producto dado, una reivindicación independiente para un proceso adaptado especialmente para la fabricación de dicho producto, y una reivindicación independiente para el uso de dicho producto; o

(ii) además de una reivindicación independiente para un proceso dado, una reivindicación independiente para un aparato o medios diseñados especialmente para llevar a cabo dicho proceso; o

(iii) además de una reivindicación independiente para un producto dado, una reivindicación independiente para un proceso adaptado especialmente para la fabricación de dicho producto y una reivindicación independiente para un aparato o medios diseñados especialmente para llevar a cabo dicho proceso.

Sin embargo, mientras un grupo único de reivindicaciones independientes 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 LP). 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, por ejemplo, como entre un intermediario que tiene una estructura conocida y un producto final que tiene una estructura desconocida o como entre un intermediario de estructura desconocida y un producto final de estructura desconocida. 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 podrá no tener 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 luego la falta de unidad de invención podrá existir también dentro de una reivindicación única.

7.4 a Cuando una reivindicación única (química o no química) defina múltiples alternativas, tal como ocurre con el llamado agrupamiento Markush (“reivindicaciones del tipo Markush”), la unidad de invención deberá considerarse presente cuando las alternativas son de naturaleza similar (ver III, 3.2.2a).

Cuando el agrupamiento Markush es para alternativas de compuestos químicos, deberán considerarse como que son de naturaleza similar cuando:

- ? todas las alternativas tienen una propiedad o actividad común, y;
- ? existe una estructura común, es decir un elemento estructural significativo es compartido por todas las alternativas, o todas las alternativas pertenecen a una clase de compuestos químicos reconocida en el arte, al cual pertenece la invención.

Un “elemento estructural esencial está compartido por todas las alternativas” cuando los compuestos comparten una estructura química común que ocupa una parte importante de sus estructuras, o en caso de compuestos que tienen en común sólo una pequeña parte de sus estructuras, la estructura comúnmente compartida constituye una porción estructuralmente distintiva en vista del arte previo existente. El elemento estructural puede ser un componente único o una combinación de componentes individuales enlazados. Las alternativas pertenecen a una “clase reconocida de compuestos químicos”, si se espera por el conocimiento en el arte que los miembros de la clase se comportaren de la misma manera en el contexto de la invención reivindicada, es decir, que cada miembro puede sustituirse uno por el otro, con la expectativa de que el mismo resultado pretendido pueda ser alcanzado. Si pudiera demostrarse que al menos una alternativa de Markush no es nueva, la unidad de invención debe ser reconsiderada.

7.5 Si el objeto de una reivindicación se caracteriza por un número de características individuales que presentan una interrelación técnica (combinación) o bien, constituyen una yuxtaposición de dichas características técnicas; ello no implicará que exista falta de unidad de invención. El examinador deberá interpretar una reivindicación de este tipo como un todo, siendo el tratamiento distinto del referido en 7.4.

7.6 La falta de unidad puede ser directamente evidente a priori, es decir antes de considerar las reivindicaciones en relación con el arte previo o pueden sólo ser evidentes a posteriori, es decir, luego de tomar en consideración el arte previo, por ejemplo, un documento dentro del estado del arte como se define en el art. 4 (c) LP, muestra que hay falta de novedad o de mérito inventivo en una cláusula principal de manera tal de dejar dos o más reivindicaciones independientes sin un concepto inventivo común.

7.7 Aunque la falta de unidad puede aparecer a posteriori así como a priori, deberá recordarse que la falta de unidad de invención no es motivo de nulidad de la patente concedida en procedimientos posteriores.

Por consiguiente, aunque la objeción deberá ser ciertamente hecha e insistir en una modificación en casos claros, no deberán tomarse criterios formados sobre la base de una estrategia estrecha, literal o académica. Esto es así, particularmente cuando la posible falta de unidad de invención no necesita una búsqueda adicional. Debe haber una amplia y práctica consideración del grado de interdependencia de las alternativas presentadas, en relación con el estado del arte que fuera revelado en el informe de búsqueda. Si el material común de las reivindicaciones independientes es bien conocido y la materia técnica restante de cada cláusula difiere de la de las otras sin que exista algún concepto nuevo unificador, común a todas, entonces habrá claramente falta de unidad de invención. Si, por otro lado, hay un concepto común o principio que es nuevo e inventivo, entonces no corresponderá realizar objeción alguna por falta de unidad de invención. Para determinar qué está permitido entre estos dos extremos, no pueden darse reglas rígidas y cada caso deberá ser considerado sobre sus propios méritos.

Reivindicaciones dependientes

7.8 No se justificará una objeción con respecto a la 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 sea 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, entonces la pregunta sería si existe todavía una relación entre todas las reivindicaciones dependientes de esa reivindicación, 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

7.9 En muchos y probablemente la mayoría de los casos, la falta de unidad de invención surgirá una vez efectuada la búsqueda de antecedentes. El examinador no podrá rechazar una solicitud por falta de unidad, sin requerir limitación de las reivindicaciones; pero deberá informar al solicitante que la solicitud deberá ser dividida antes de su concesión. A tales efectos, la ANP intimará al solicitante a que peticione la división en el plazo que establezca la Ley desde la notificación, bajo apercibimiento de tenerse por abandonada la solicitud (art. 17 LP).

7.10. En caso que la ANP 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. Se podrán presentar una o más solicitudes divisionales que cubran la materia técnica dividida.

CAPITULO IV

PATENTABILIDAD**Contenido**

1. General
2. Exclusiones a la patentabilidad
- 2.1 Introducción
- 2.1.1 Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
 - d) Descubrimientos
 - e) Teorías científicas
 - f) Métodos matemáticos
- 2.1.2 Las obras literarias o artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas
 - b) Creaciones estéticas
- 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
 - b. Programas de computación
- 2.1.4 Presentación de la información
- 2.1.8 Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales
- 2.1.9 La yuxtaposición de invenciones
- 2.1.10 Toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza
3. Excepciones a la patentabilidad
4. Aplicación industrial
5. Novedad
- 5.1 Generalidades
6. Conflicto con solicitudes argentinas
7. Análisis de novedad
8. Divulgación no perjudicial
9. Actividad inventiva
10. Método problema y solución

1. General

Art. 4 LP.

Art. 6 LP y RLP.

Art. 7 LP.

1.1 Para que un producto o procedimiento sea susceptible de ser patentado debe constituir una invención según los términos de la Ley de Patentes.

1.2. La Ley define qué se entiende por invención en el art. 4 (a) LP:

“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 LP, 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) RLP).
- (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) LP), 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 RLP).

Aunque la Ley no requiere explícita o implícitamente que una invención para ser patentable deba acarrear algún progreso técnico o incluso algún efecto útil, de existir efectos ventajosos respecto al arte previo, éstos deberán ser indicados en la descripción (art. 12 b) 3)) RLP. Esta indicación se sustenta en que dichos efectos son frecuentemente importantes en la determinación de la actividad inventiva.

2. Exclusiones a la patentabilidad

Art. 6 LP.

2.1 Introducción

En la consideración de si el objeto propuesto por una solicitud es patentable de acuerdo al art. 4 LP, el examinador deberá tener en cuenta dos cuestiones principales.

- ? Primero, cualquier exclusión de patentabilidad bajo el art. 6 LP y RLP y art. 7 LP 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) LP, 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 LP y RLP y que cumpla con los requisitos de patentabilidad exigidos por el art. 4 incisos b), c), d) y e) LP.

Los ítems contemplados en el art. 6 LP y 6 RLP serán tratados a continuación y secuencialmente, con ejemplos para clarificar la diferencia entre lo que se considera una invención y lo que no lo es.

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. Sin embargo, si una persona aplica esta propiedad en un uso práctico, ha hecho una invención que podrá ser patentable. Por ejemplo, el descubrimiento de que un material conocido (cierto tipo de madera) es capaz de soportar un shock mecánico no sería patentable, pero un durmiente de ferrocarril hecho con tal material podría ser patentable. Encontrar una sustancia tal como se encuentra en la naturaleza sería un mero descubrimiento y en consecuencia no sería patentable. Sin embargo, si para la obtención de dicha sustancia se desarrolla un proceso, este proceso podría ser patentable. Por ejemplo, el descubrimiento de una secuencia nucleotídica que codifica determinada proteína, no será susceptible de protección ya que constituye un descubrimiento y en consecuencia no se considera invención en el sentido del art. 4 LP.

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 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 o composición 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 perfectamente 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 conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma, de dimensiones o de materiales, 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 LP *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 LP y RLP, se considerarán las definiciones suministradas en el Anexo VIII 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 LP.

La materia viva y las sustancias preexistentes en la naturaleza aún purificación, 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 LP y RLP (ver 3.1):

- a) Las plantas las partes y componentes que puedan conducir a un individuo completo sean o no modificados. Se incluyen las especies y variedades vegetales.
- b) Los animales y sus partes que puedan conducir a un individuo completo sean o no modificados. Se incluyen especies y razas animales.

- 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 Fitogenéticas 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 *procedimientos* 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 procedimiento clásicos de cría o mejoramiento no serán 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 RLP, no se aplica a procedimientos microbiológicos. El término “*procedimiento microbiológicos*” abarca a los procesos industriales que utilizan, se aplican a, o resultan en microorganismos (Ejemplo: ingeniería genética). 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 LP y no estén comprendidos dentro de las exclusiones contempladas por los arts. 6 y 7 LP y RLP.

2.1.7.9 Por otro lado, reivindicaciones de *producto* para plantas o animales no serán permitidas aún cuando los mismos sean producidos por medio de un *procedimiento microbiológico*. Las exclusiones a la patentabilidad contempladas en el art. 6 RLP, 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.

2.1.7.10 Los microorganismo aislados de la naturaleza son considerados descubrimientos y por lo tanto, no son susceptibles de protección vía 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 LP y RLP, 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 LP

3.1 A los efectos de analizar los citados artículos se considerarán las definiciones dadas en el Anexo VIII de las presentes Directrices.

Art. 7 a) LP

3.2 El art. 7 a) 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) LP.

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) LP. 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) LP. 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 ANP 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) LP 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) LP, 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 podrá constituir invenciones patentables (ver punto 2.1.7.4). Tales etapas en la formación o desarrollo del cuerpo humano incluye 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) LP

3.3 El art. 7 b) LP establece que: “No son patentables la totalidad del material biológico y genético existente en la naturaleza o su replica, 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 replica 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 LP e) LP

4.1 Una invención será considerada como susceptible de aplicación industrial si puede reproducirse o utilizarse en cualquier campo de la industria. Debe entenderse "Industria" en un sentido amplio, como incluyendo cualquier actividad física de "carácter técnico", por ejemplo: una actividad que pertenece a las artes útiles o prácticas, a distinción de las artes estéticas; no necesariamente implica el uso de una máquina o la fabricación de un artículo, y podría cubrir por ej. un proceso para dispersar niebla, o un proceso para convertir energía de una forma a otra. De modo que el art. 4 inc. e) LP excluye de patentabilidad muy pocas invenciones que no estén ya excluidas por los arts. 6 y 7 LP y RLP. Sin embargo, otra clase adicional 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) LP sólo cuando se reivindica específicamente esa función o propósito de la invención, pero si por ejemplo, una máquina de movimiento perpetuo se reivindica solamente como un artículo que tiene una particular construcción, la objeción deberá hacerse entonces en función de claridad, de acuerdo al art. 20 LP.

Art. 6 LP inc. e) LP

Metodos de tratamiento terapéuticos el 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. Esta disposición no se aplicará a los productos, en particular sustancias o composiciones, para el uso en cualquiera de estos métodos. Podrán ser obtenidas, sin embargo, patentes por instrumental quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico, o aparatos para el uso en tales métodos. También la fabricación de prótesis o miembros artificiales, así como la toma de medidas en el cuerpo humano para tal fin, serán patentables, de modo que un método para fabricar una prótesis dental que involucra hacer un modelo de los dientes de un paciente en la boca no se excluirá de patentabilidad, *siempre que la prótesis dental se fabrique fuera del cuerpo*.

También podrán obtenerse patentes por *nuevos productos* para el uso en estos métodos de tratamiento o diagnóstico, particularmente composiciones o sustancias.

4.2.1 Si una invención describe una nueva aplicación médica de un producto X para el tratamiento de una enfermedad Y 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) LP.

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 LP, 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 LP 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.

También serán aceptables *cláusulas secundarias de uso* de dicho *producto nuevo* en la forma "*Uso del producto X para la fabricación de un medicamento para el tratamiento terapéutico Z*" en tanto y en cuanto el producto en cuestión cumpla con los requisitos de patentabilidad.(Art. 4LP)

Lo mismo se aplica a las reivindicaciones redactadas como: "*Método para fabricar un medicamento para el tratamiento terapéutico Z, caracterizado en que el producto X es usado*" o su equivalente.

4.4 Debe notarse que el art. 6 e) LP 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, mejorar la calidad de su carne o aumentar 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.

La última condición es particularmente importante en el caso de seres humanos. Por ejemplo una solicitud con una reivindicación por un método anticonceptivo, que es

aplicado en la esfera privada y personal de un ser humano no es susceptible de aplicación industrial. Sin embargo, una solicitud que contiene reivindicaciones dirigidas al tratamiento puramente cosmético de un humano por administración de un producto químico será considerada como susceptible de aplicación industrial. No obstante lo cual, un tratamiento cosmético que involucra cirugía o terapia no será patentable.

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) LP.

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.

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.

Sin embargo, en contraste con los objetos mencionados en art. 6 e) LP que sólo se excluirán de la patentabilidad si se los reivindicó como tal, una reivindicación no será aceptable bajo dicho artículo, 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. En ese caso, independientemente de que la reivindicación incluya o consista en características dirigidas a un funcionamiento técnico realizado en un objeto técnico es legalmente irrelevante para la aplicación de art. 6 e) LP.

El examinador deberá tener en cuentas las siguientes consideraciones relativas a las tres exclusiones:

Cirugía: 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, como ser inmunización contra una cierta enfermedad o la remoción de placas dentales. Un método para propósitos terapéuticos acerca del *funcionamiento de un aparato asociado con un ser humano o cuerpo animal vivo* no se excluirá si ninguna relación funcional existe entre los pasos referidos al aparato y el efecto terapéutico del aparato en el cuerpo.

Métodos de diagnóstico: los métodos de diagnóstico aplicables al cuerpo humano o animal vivo son excluidos por el art. 6 e) LP, 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 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. En particular, la utilización de animales de prueba para propósitos de prueba en industria, tal como métodos para probar productos industriales, (por ejemplo: para determinar la ausencia de efectos pirogenéticos o alérgicos), o fenómenos (por ejemplo: para determinar la polución en agua o aire) serán patentables.

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) LP, 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 ANP 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) LP 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) LP 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 fue puesta a disponibilidad del público antes de la fecha de depósito de la solicitud argentina, pero el documento en sí mismo fue 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

Art.15 LP

6.1 El arte previo también comprende el volumen de otras solicitudes publicadas, conforme a lo establecido por el art. 26 LP, **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) LP). Sin embargo, el examinador deberá considerar dichos documentos en el momento de determinar una eventual superposición de derechos bajo los considerandos del art. 15 LP. **El análisis de superposición de derechos se realizará solamente teniendo en cuenta los respectivos 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 para la materia que en la solicitud corresponde a la solicitud de prioridad. Si una prioridad invocada es abandonada o por otras razones pierde sus efectos desde una fecha previa a la publicación, la fecha de presentación y no la fecha de prioridad es la fecha efectiva, independientemente que la prioridad reivindicada hubiese podido conferir un derecho válido de prioridad (ver C, V,2.6).

Más allá de las consideraciones anteriores, se requiere que la solicitud conflictiva se encuentre pendiente en la fecha de su publicación. 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 LP.

Otros cambios en la solicitud conflictiva que tengan efecto luego de la fecha de publicación (ej. desistir de reivindicar derecho sobre una prioridad, o pérdida del derecho de prioridad por otras razones) no la afectan.

6.2 La LP no trata explícitamente el caso de solicitudes argentinas conflictivas de la misma fecha efectiva. Sin embargo, es un principio aceptado en la mayoría de los sistemas de patentes que **no se concederán dos patentes al mismo solicitante por una misma invención, en ese sentido se aplicarán los considerandos del art. 15 LP 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 observar al solicitante que deberá modificar sus solicitudes de manera de salvar la superposición de alcances entre los objetos reivindicados, sin infringir el art. 15 LP, 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 tales solicitudes de manera tal que ellas ya no reivindicuen la misma invención, o bien deberá elegir cuál de esas solicitudes desea que prosiga el trámite.

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 estuviese disponible al público en la fecha de la publicación del documento que contiene la referencia.

El mismo principio podrá aplicarse a cualquier materia explícitamente excluida (disclaimer) de la divulgación (excepto aquellos disclaimer que excluyen modalidades irrealizables) y al arte previo tal como se lo describe explícitamente.

Además, 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.

Sin embargo, debe notarse que, en el caso de un compuesto químico, si un documento sólo menciona el nombre o la fórmula de dicho compuesto, **no será considerado conocido**, a menos que la información en el documento, junto, con los conocimientos generalmente disponibles en la fecha efectiva del documento, (fecha de publicación), permita a la persona del oficio preparar y separar dicho compuesto, y para el caso de un producto natural, sólo separarlo.

7.4 Al considerar la novedad deberá tenerse presente que una descripción genérica del arte previo normalmente no afecta la novedad de un ejemplo específico de la invención que cae dentro de los términos de esa divulgación, no obstante una descripción específica afecta la novedad de una reivindicación genérica que abarca esa divulgación, por ejemplo: una descripción del “cobre” afecta la novedad de “metal” como un concepto genérico, pero no la novedad de cualquier otro metal distinto del cobre, y una descripción de remaches afecta la novedad de medios de sujeción como concepto general, pero no la novedad de cualquier otro medio de sujeción distinto de remaches.

7.5 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 documento del arte previo, la persona experimentada llegaría inevitablemente al resultado que cae dentro de los términos del objeto reivindicado en la solicitud. Una objeción de falta de novedad de este tipo sólo deberá ser expresada por el examinador cuando no tenga ninguna duda razonable acerca del efecto práctico de la enseñanza anterior. Situaciones similares también pueden ocurrir cuando las reivindicaciones definen la invención, o una característica de la misma, por parámetros (ver Parte C, cap.III, 4.7a). Puede suceder que en un documento del arte previo relevante, un parámetro diferente, o ningún parámetro se mencione. Si las enseñanzas del arte previo y el producto reivindicado son idénticos en todo los otros aspectos (situación que podría esperarse si por ejemplo, los productos de partida y los procesos de manufactura son idénticos), corresponderá entonces indicar en primer lugar una objeción de falta de novedad. Si el solicitante puede demostrar, ejemplo, a través del aporte de pruebas de comparación con el arte previo apropiadas, que existen diferencias con respecto a los parámetros, el examinador deberá plantearse en que medida la solicitud describe todas las características esenciales para fabricar los productos teniendo los parámetros especificados en las reivindicaciones. (suficiencia de la divulgación, art. 20 LP).

7.6 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). Por ejemplo, una reivindicación de una sustancia X para el uso como un catalizador, no será considerada nueva si la misma sustancia es conocida como colorante, a menos que el uso al que se refiere *implique una adaptación de la sustancia a una forma particular* (ej. la presencia de ciertos aditivos) que la distingue de la forma conocida. Es decir, las características no explícitamente declaradas pero implícitas en el uso particular, deberán tenerse en cuenta al momento de analizar la novedad (ver el ejemplo del "molde para acero fundido" en C, III, 4.8).

Deberá tenerse presente que una reivindicación de *uso* de un compuesto conocido para un propósito particular (uso *no* médico) el cual está basado en un efecto técnico, deberá interpretarse incluyendo ese efecto técnico como una característica técnica funcional, y consecuentemente no debe generar una objeción bajo el art. 4° inc.(b) LP, siempre que tal característica técnica funcional no haya sido puesta a disposición del público previamente, Por ejemplo uso del compuesto X como anticorrosivo, donde X es conocido con un uso como colorante.

8. Divulgación previa no perjudicial

8.1 El art. 5 (LP) 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 LP y RLP la publicaciones de solicitudes de patentes o patentes concedidas.

Asimismo el art. 5 (RLP) 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 LP y RLP; o
- (iii) La publicación que la ANP realice de una solicitud abandonada o desistida antes de la fecha de publicación, debido a que no fue posible detener el proceso de publicación.

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 al art. 4 LP 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 tecnológico normal sino simple o lógicamente surge del arte previo. 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 La invención reivindicada deberá ser considerada normalmente como un todo. Como regla general en el caso de una reivindicación que combina características técnicas, no es correcto argumentar que las características técnicas de la combinación tomadas cada una por separado son conocidas u obvias y que *por lo tanto* toda la materia reivindicada es obvia. La única excepción a esta regla se da cuando *no hay relación funcional entre los aspectos de la combinación*, por ejemplo cuando la reivindicación se basa en una simple yuxtaposición de aspectos conocidos y no en una verdadera combinación.

9.5 Para evaluar la existencia de actividad inventiva, y considerando que una reivindicación hace referencia a características técnicas (y no simplemente a una idea), es importante que el examinador tenga presente que hay varias formas en que un experto en la materia puede arribar a una invención. Una invención puede, por ejemplo, basarse en lo siguiente:

- (i) La formulación de una idea o de un problema a resolver (solución obvia una vez que el problema ha sido claramente establecido).
Ejemplo: el problema a resolver consiste en hacer visible por la noche, al conductor de un vehículo, la línea del camino usando la luz del propio vehículo. En cuanto el problema se plantea de esta forma, la solución técnica, a saber la provisión de marcas reflectoras a lo largo del camino, resulta simple y obvia.
- (ii) El diseño de una solución para un problema conocido.
Ejemplo: el problema de marcar permanentemente animales tales como vacas sin causarle dolor o sin dañar su piel ha existido desde que se inició la ganadería. La solución (“marca por congelación”) consiste en aplicar el descubrimiento basado en que la piel puede despigmentarse permanentemente por congelación.
- (iii) Llegar a comprender la causa de un fenómeno observado (el uso práctico de este fenómeno es entonces obvio).
Ejemplo: se determina que el agradable sabor de la manteca se debe a la presencia de cantidades mínimas de un compuesto en particular. En cuanto se arriba a esta comprensión del tema, la aplicación técnica consistente en agregar este compuesto a la margarina resulta obvia.

Por supuesto muchas invenciones se basan en una combinación de las posibilidades arriba mencionadas, por ejemplo: llegar a comprender algo y aplicar técnicamente la idea puede involucrar en ambos casos la existencia de actividad inventiva.

9.6 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. En esta consideración, el examinador no deberá considerar solamente el punto de vista sugerido por el formato de la reivindicación (arte previo vs. parte característica de la reivindicación).

Cuando se evalúa el mérito inventivo de una solicitud, el examinador aplicará normalmente **el método problema y solución**

10. Método problema y solución

10. 1 Hay tres etapas principales:

- 1) Determinar el arte previo más cercano.
- 2) Establecer el problema técnico a resolver, y
- 3) Considerar si la invención reivindicada hubiese sido obvia o no para una persona versada en la materia a partir del arte previo más cercano y del problema técnico.

En la primer etapa (1), el arte previo más cercano es aquella combinación de características que derivan de **una sola referencia** que proporciona la mejor base para considerar la cuestión de obviedad. El arte previo más cercano puede ser, por ejemplo:

- (i) Una combinación conocida en el campo técnico correspondiente que describa efectos técnicos, propósito o uso pretendido, más similar a la invención reivindicada o
- (ii) Aquella combinación que tenga el mayor número de características técnicas en común con la invención y es capaz de realizar la función de la invención.

En la segunda etapa (2), el examinador deberá establecer en forma *objetiva* el **problema técnico** a resolver. Para hacer esto estudiará la solicitud, el arte previo más cercano y las diferencias, en términos de características técnicas (estructurales o funcionales), entre la invención y el arte previo más cercano y después formulará el problema técnico.

En este contexto el problema técnico tiene el objetivo y la tarea de modificar o de adaptar el arte previo más cercano, para determinar los efectos técnicos que la invención provee mas allá del arte previo más cercano.

El problema técnico deducido de esta manera, podrá no coincidir con el que la invención plantea como **“el problema”** a resolver. Este último deberá, entonces, ser reformulado ya que el problema técnico objetivo se basa en datos objetivamente establecidos, surgidos en particular del arte previo resultante de la búsqueda de antecedentes efectuada para la

solicitud, que puede ser diferente del arte previo que el solicitante conocía al momento de la presentación de la misma.

La posibilidad de reformular el problema técnico deberá ser evaluada sobre la base de los méritos de cada caso en particular. Como principio, se considera que cualquier dato o resultado provisto por la invención podrá ser utilizado como base para la reformulación del problema técnico que plantea la invención siempre y cuando ese dato se deduzca de la solicitud tal como fue presentada. También es posible considerar nuevos efectos propuestos por el solicitante con posterioridad al depósito de su solicitud, siempre que una persona normalmente versada en la materia pudiera reconocer estos efectos como implícitos o relacionados con el problema técnico inicialmente sugerido.

La expresión “**problema técnico**” deberá interpretarse ampliamente; ella no significa necesariamente que la solución es una mejora técnica respecto al arte previo. Así el problema simplemente podría ser buscar una alternativa a un producto o a un proceso conocidos, que proporcione el mismo efecto o similar, o bien que sea más rentable.

A veces las características técnicas de una reivindicación proporcionan más de un efecto técnico, por lo tanto se trata de **un problema técnico** que posee **más de una parte o aspecto, cada uno de los cuales se corresponde con uno de los efectos técnicos**. En estos casos, cada parte o aspecto deberá ser generalmente considerado por separado.

En una tercera etapa, la pregunta a responder es si existe alguna enseñanza en el arte previo analizado como un todo, que pudiera inducir a la persona normalmente versada en la materia, enfrentada con el problema técnico, a modificar o a adaptar al arte previo más cercano y arribar así a algo comprendido en los términos de las reivindicaciones, logrando de esta manera, el objetivo propuesto por la invención.

10.2 Si una reivindicación independiente es nueva e inventiva (no obvia), no será necesario investigar la obviedad o la no obviedad de cualquier reivindicación dependiente, excepto en situaciones donde la prioridad reivindicada para la materia contenida en esa reivindicación dependiente deba ser verificada debido a la existencia de documentos intermedios. Similarmente, si una reivindicación de producto es nueva y no obvia, no será necesario investigar la obviedad de cualquier reivindicación referida a un proceso que inevitablemente produce tal producto o cualquier reivindicación referida al uso de tal producto. En particular, los procesos análogos serán patentables en tanto provean un producto nuevo e inventivo.

Experto en la materia o persona normalmente versada en la materia

10.3 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.

10.4 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, pero sólo donde tal combinación habría sido obvia para la persona normalmente versada en la materia a la fecha efectiva para la reivindicación bajo examen. Al determinar si ha resultado obvia o no la combinación de dos o más divulgaciones distintas, el examinador deberá considerar lo siguiente:

(i) si el contenido de los documentos es tal que resulta probable o no, que una persona versada en la materia pudiera haberlos combinado cuando se enfrentó con el problema resuelto por la invención. Por ejemplo, si dos descripciones consideradas como un todo no hubieran sido en la práctica combinadas debido a la incompatibilidad inherente con las características esenciales de la invención, su combinación no hubiera sido normalmente considerada obvia;

(ii) si los documentos provienen de campos técnicos similares o remotos;

(iii) la combinación de dos o más partes de un mismo documento podría ser obvia si existe una base razonable para que una persona normalmente versada en la materia asocie estas partes entre si. Normalmente resulta obvia la combinación de un documento perteneciente al arte previo con un libro de texto muy conocido o con un diccionario estándar; este es solo un caso especial dentro de las posibilidades generales de combinaciones obvias de las enseñanzas de uno o más documentos con el conocimiento general común en el arte. En términos generales podrá resultar también obvio combinar dos documentos, uno de los cuales contiene una referencia clara e inequívoca al otro. Consideraciones similares se aplicarán al determinar si es aceptable la combinación de un documento con un artículo del arte previo hecho público de algún otro modo, por ejemplo por el uso.

10.5 El Anexo I “Guía para la evaluación de actividad inventiva” da ejemplos de casos que permitan al examinador orientarse en la determinación de cuando una invención puede ser considerada obvia o cuando una invención involucra mérito inventivo. Se recalca que estos ejemplos son solo guías y que el principio aplicable en cada caso es “¿Es obvio para una persona normalmente versada en la materia?”. El examinador deberá evitar encuadrar un

caso particular dentro de estos ejemplos cuando el último no es claramente aplicable. Además, esta lista no es exhaustiva.

10.6 Deberá recordarse que una invención que a primera vista parece obvia puede de hecho tener mérito inventivo. Frecuentemente una vez que una nueva idea ha sido formulada puede demostrarse teóricamente cómo podría arribarse a la misma, partiendo de algo conocido a través de una serie de pasos aparentemente sencillos. El examinador deberá ser cauteloso en realizar un análisis ex-post facto de este tipo. Deberá tener siempre presente que los documentos resultantes de la búsqueda, inevitablemente han sido **obtenidos** con conocimiento previo de qué materia constituye la invención reivindicada. En todos los casos el examinador deberá intentar visualizar todo el estado del arte que confronta el experto en la materia antes de la contribución hecha por el solicitante a través de su invención y deberá hacer siempre una evaluación objetiva de estos y de otros factores relevantes. Deberá considerar todo lo que es conocido respecto al contenido de la invención y dar un valor justo a los argumentos relevantes o evidencia propuesta por el solicitante. Si por ejemplo, se demuestra que una invención posee un valor técnico considerable, y si particularmente provee una ventaja técnica que es nueva y sorprendente, y esto puede relacionarse convincentemente con una o más de las características incluidas en la reivindicación que define la invención, el examinador no deberá dudar que tales reivindicaciones poseen actividad inventiva. Lo mismo se aplica cuando la invención soluciona un problema técnico que trabajadores en el área técnica han tratado de resolver durante mucho tiempo, o por otra parte satisface una necesidad de largo tiempo. *El éxito comercial aislado no deberá ser estimado como indicativo de actividad inventiva, pero la evidencia de un éxito comercial inmediato asociado con la evidencia de una necesidad de largo tiempo, es relevante siempre que el examinador pueda concluir en forma satisfactoria que el éxito deriva de las características técnicas de la invención y no a partir de otras influencias* (como por ejemplo técnicas de venta o publicidad).

10.7 Los argumentos y evidencias relevantes a ser considerados por el examinador para evaluar mérito inventivo podrán ser tomados tanto de la solicitud de patente tal como fue originalmente presentada o bien de información que el solicitante adjunta al expediente durante su tramitación.

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.

Ejemplo de tal efecto nuevo:

La invención tal como se presentó originalmente, se relaciona con una composición farmacéutica que tiene una actividad específica. A primera vista, y teniendo en cuenta el arte previo relevante, puede considerarse que hay falta de mérito inventivo. Posteriormente el solicitante presenta nueva evidencia que demuestra que la composición reivindicada

exhibe una ventaja inesperada en términos de la baja toxicidad. En este caso será admisible reformular el problema técnico incluyendo el aspecto de toxicidad dado que la actividad farmacéutica y la toxicidad están relacionadas en el sentido de que una persona versada en la materia siempre contemplará los dos aspectos conjuntamente.

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 satisfacen las condiciones detalladas en C, VI, 4. En el ejemplo anterior referido a una composición farmacéutica, ni el problema reformulado ni la información de toxicidad podrán ser introducidos en la descripción si infringen lo establecido en el art.19 RLP.

CAPITULO V**PRIORIDAD****Contenido**

1. [Derecho de Prioridad](#)
2. [Determinación de la fecha de prioridad](#)
- 2.5 [Algunos ejemplos de determinación de fechas de prioridades](#)
- 2.5.1 [Publicación intermedia de los contenidos de la solicitud de prioridad](#)
- 2.5.2 [Publicación intermedia de otra solicitud argentina](#)
- 2.5.3 [Múltiples prioridades invocadas para diferentes invenciones en la solicitud con una publicación intermedia de una de las invenciones](#)
- 2.5.4 [Verificación de la prioridad invocada \(“primera solicitud”\)](#)
3. [Requisitos para invocar 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 LP. En el caso que el solicitante no acompañara los requerimientos mínimos contemplados en el art. 18 LP, la ANP intimará al solicitante en un plazo establecido a que complete la información requerida. El momento en el cual se satisfagan dichos requerimientos será el que determine la fecha definitiva del depósito.

La fecha definitiva de la solicitud debe ser la única fecha efectiva de dicha solicitud. Esta será de importancia para determinar el vencimiento de ciertos plazos, por ejemplo la fecha en la cual deberá acompañarse el documento de cesión bajo el art. 19 LP, para determinar el estado de la técnica relevante respecto de la novedad y actividad inventiva de la materia objeto de la solicitud y para determinar, de acuerdo con el art. 15 LP cual de dos o más solicitudes argentinas provenientes de distintos solicitantes se va a conceder.

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 LP y RLP) 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 ANP. Si la solicitud extranjera invocada como prioridad hubiese sido publicada con anterioridad a la fecha efectiva de la solicitud argentina (art. 4, inc. c) LP), 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 (ver Cap. VI, 3.2.3).

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 LP. 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; ellas no tienen en cuenta el hecho de que el INPI está cerrado los fines de semana y los feriados.

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

D es estado de la técnica bajo el art. 4, inc. c LP, cuando la prioridad invocada **P** no es válida.

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 LP, 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 LP, 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) LP contra esta reivindicación. La reivindicación 2 no tiene sustento en la prioridad P1, dado que no contiene la misma materia técnica. Por lo tanto la publicación D es estado de la técnica bajo el art. 4, inc. c) LP, para la reivindicación n° 2. Es irrelevante si la reivindicación 2 es dependiente o independiente.

2.5.4 Verificación de prioridad invocada como la “primera solicitud” de acuerdo con el art. 13 LP y RLP (Convenio de París):

P1 es la primera solicitud del mismo solicitante que contiene la invención.

AR invoca la prioridad de la segunda solicitud US P2, que es una “continuation in part” de P1.

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 LP y RLP, debido a que **P1** ha originado derechos pendientes al ser **P2** una “continuation in part”. Por consiguiente el art. 13 LP y RLP no se cumplimenta. Esta situación no se modifica si se produjera un abandono, desistimiento, denegatoria o no se publica el documento **P1**.

D es arte previo de acuerdo con el art. 4, inc. c) LP 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 LP, junto con una copia certificada por la oficina de origen de la solicitud anterior acompañada de su traducción al castellano, 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 LP).

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 LP. 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. Alternativamente, dentro de los mismos límites de tiempo, puede presentarse una declaración en la que se exprese que la solicitud argentina es una traducción completa de la solicitud extranjera cuya prioridad se invoca. Si éste no es el caso, o si la solicitud argentina contiene más o menos texto que el contenido en la solicitud de prioridad como fue depositada, dicha declaración no puede aceptarse y debe presentarse la correspondiente traducción completa del documento de prioridad. **Una diferencia meramente formal de varios elementos de la solicitud argentina (es decir, las reivindicaciones frente a la descripción) no afecta la validez de tal declaración.**

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****Contenido**

1. Inicio de la fase de examen de fondo
- 1.1 Pago de la tasa de examen de fondo
- 1.3 Orden de prelación
2. Procedimiento de examen en general
3. Examen de fondo
- 3.1 General
- 3.2 Validez del documento de prioridad
- 3.3 Estudio de la solicitud
- 3.4 La primera vista de examen de fondo (EF1)
4. Enmiendas y correcciones
- 4.1 Definiciones
- 4.2 Razones por las cuales debe limitarse la extensión de las enmiendas
- 4.3 Generalidades
- 4.4 Examen de las enmiendas
- 4.5 Materia Adicional
- 4.6 Corrección de errores
- 4.7 Procedimiento para decidir si las enmiendas y las correcciones son aceptables
- 4.8 Procedimiento para correcciones
- 4.10 Tests para determinar la extensión no permisible de materia (también llamados tests para materia agregada)
- 4.10 Test de novedad
- 4.10.1 Cuando usar el test de novedad
- 4.10.2 Como usar el test de novedad
- 4.10.3 Cuando el test de novedad no puede ser usado
- 4.11 Test de novedad modificado
- 4.11.1 Generalidades
- 4.11.2 Como usar el test de novedad modificado
- 4.12 Test para determinar lo que es esencial para la invención o “test de esencialidad”
5. Discusión con el solicitante
6. El trabajo con la coordinación
7. La búsqueda y el informe de la búsqueda
8. Solicitudes Divisionales
9. Solicitudes adicionales
10. Observaciones de terceros
11. La concesión de patente
12. Anuncio de la concesión de una patente

Este capítulo establece el procedimiento general para el examen, junto con una guía en casos particulares donde sea necesario.

1. Inicio de la fase de examen de fondo

1.1 Pago de la tasa de examen de fondo

Art. 27 LP

Una vez aprobado el examen formal preliminar, publicada la solicitud, y cumplido el plazo establecido por el art. 28 LP para la presentación de observaciones de terceros, podrán iniciar la fase de examen de fondo aquellas solicitudes que hayan pagado la tasa de examen de fondo conforme con el art. 27 LP. La solicitud que se encuentre en las condiciones antes señaladas será girada al examinador a cargo de la subclase principal en la que ha sido clasificada la misma siguiendo los códigos de la Clasificación Internacional de Patentes, quien será el responsable de conducir el trámite hasta la decisión final de concesión o denegación. Si la solicitud se clasifica en varias subclases secundarias correspondientes a campos técnicos diferentes, puede ocurrir que el examinador a cargo de la subclase principal requiera la intervención del técnico a cargo de la subclase secundaria, quien completará la búsqueda de antecedentes y evaluará la invención desde el punto de vista de ese campo técnico, elevando luego dichas observaciones al técnico a cargo de la subclase principal.

El solicitante tendrá un plazo de tres años para realizar el pago de la tasa de examen de fondo conforme con lo establecido por el art. 27 LP.

1.2. Orden de prelación

Para solicitudes presentadas bajo la vigencia de la Ley, que se encuentren en la siguiente situación:

- ? examen preliminar aprobado;
- ? solicitud publicada en el boletín de Marcas y Patentes;
- ? cumplimiento de los plazos previstos por el art. 28 L.P para observaciones de terceros;
- ? pago de tasa de examen de fondo.

El examinador deberá estudiar las solicitudes a su cargo siguiendo un **orden de prelación** que estará determinado por la fecha de **pago de la tasa de examen de fondo**.

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.

2. Procedimiento de examen en general

2.1 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 para la presentación de solicitudes de patentes de invención y modelos de utilidad exigidas por la LP.
- 2) Que la materia a la cual se refiere la solicitud no se encuentre comprendida:
 - ? dentro de lo que la Ley no considera invenciones (art. 6 LP y RLP);
 - ? dentro de lo que la Ley excluye de patentabilidad (art. 7 LP) y que;
 - ? satisfaga los requisitos de patentabilidad establecidos en el art. 4 LP.

3. Examen de fondo

3.1 General

El examinador no deberá preocuparse por revisar la documentación requerida por el art. 12 inc. a) LP, 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 LP.

3.2 Validez del documento de prioridad

Art.13 LP y RLP

3.2.1 Con relación a la validez del documento de prioridad resulta obvio 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 indica que la validez de la prioridad invocada deberá verificarse en el examen de fondo el examinador seguirá el procedimiento que se indica en 3.2.2.

3.2.2 Cuando el solicitante deposite una solicitud de patente frente a la ANP 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”.

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 (ver VI, 3.2.2), 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.

3.3 Estudio de la solicitud

3.3.1 El primer paso del examinador es estudiar la descripción, los dibujos (si los hubiera) y las reivindicaciones de la solicitud. Para llevar a cabo su tarea, el examinador tendrá en el expediente la documentación que constituye la solicitud argentina. En particular, el expediente incluirá una memoria descriptiva, reivindicaciones y dibujos tal como fueron presentados originalmente, las modificaciones, correcciones o complemento que el solicitante voluntariamente hubiera presentado dentro del plazo establecido por el art. 19 LP (ver VI, 4) y el documento de prioridad con su traducción correspondiente (en el caso que invocara prioridad) .

Cuando el examinador ha estudiado la solicitud y ha comprendido las reivindicaciones a la luz de lo descrito y ejemplificado (incluyendo cualquiera enmienda a la solicitud original presentada dentro del plazo que fija la ley), deberá realizar una búsqueda de antecedentes (Ver parte B, IV).

3.3.2 El examinador tendrá en cuenta los documentos resultantes de la búsqueda de antecedentes como así también aquellos documentos que surgieran de arte previo citado por el solicitante en la descripción, o de observaciones de terceros (ver VI, 10), tomando en cuenta cualquier enmienda que el solicitante pudiera haber introducido a la documentación original conforme con el art. 19 LP, el examinador deberá identificar cualquier requisito que exija la ley que, en su opinión, la solicitud no satisface. El examinador emitirá un informe indicando las razones por las cuales eleva una observación, invitando al solicitante para que dentro del plazo fijado salve dichas observaciones con argumentos y/o enmendando su solicitud.

Cuando el solicitante haya contestado la vista, el examinador entonces retomará la solicitud.

3.3.3 En la fase de la reexaminación, el examinador debe guiarse por el principio de lograr una posición final (concesión o denegatoria), evitando emitir un informe previo a la resolución final (IRF) por aspectos poco relevantes, en consecuencia el examinador deberá controlar el procedimiento teniendo esto en mente.

El art. 28 LP prevé para la fase de examen de fondo, elevar las observaciones en un único acto, salvo que se requieran aclaraciones previas del solicitante (art.28 LP).

El art. 29 LP establece “En el caso que las observaciones formuladas por el examinador no fuesen salvadas por el solicitante se procederá a denegar la solicitud de la patente comunicándose por escrito al solicitante, con expresión de los motivos y fundamentos de la resolución”.

Conforme con lo establecido por los citados artículos de la Ley la ANP empleará una única vista de examen de fondo la cual identificará con la sigla EF1.

El art. 28 LP establece la posibilidad de emitir vistas por aclaraciones previas al examen de fondo, identificadas por la ANP con la sigla EF3C. El examinador deberá emplearlas racionalmente en función de la celeridad del trámite.

En cuanto a la comunicación escrita prevista por el art. 29 LP, la ANP empleará una única vista previa a la resolución final, la cual identificará con la sigla IRF.

La naturaleza y el alcance de cada una de las vistas previstas para el estudio de las solicitudes serán precisados durante el desarrollo del presente capítulo.

Si bien el examinador cuenta con un número limitado de vistas, si lo estimara conveniente y esto fuera factible, también podrá comunicarse telefónicamente o por otros medios a los efectos de lograr una mejor y más rápida respuesta por parte del solicitante, que conduzca a una eficiente resolución de su solicitud. No obstante, el examinador deberá evaluar la conveniencia de invertir tiempo por esta vía cuando exista la posibilidad de que la respuesta no sea satisfactoria.

Si habiendo agotado todas las instancias, y siendo evidente que el solicitante no está haciendo ningún esfuerzo real para salvar las objeciones del examinador, ya sea a través de argumentos convincentes o por enmiendas, entonces el examinador podrá denegar la solicitud.

En todos los casos, el examinador elevará al Comisario de la ANP una recomendación por escrito, con razones bien fundadas, para que esa solicitud sea concedida o denegada sin más trámite.

Al preparar el informe final, el examinador deberá tener presente que su decisión esté basada en el hecho de que el solicitante ha tenido la oportunidad de presentar argumentos o enmendar su solicitud en cada observación.

3.3.4 Una vez que el examinador decide conceder la solicitud elaborará un informe con la recomendación de conceder. El informe deberá contener una indicación de los objetos de la invención que cumplen con los requisitos de patentabilidad. Todas las observaciones de fondo (sustantivas) realizadas en informes precedentes al de concesión deberán quedar salvadas, y el examinador deberá dejar constancia de ello en la instancia que corresponda.

3.4 La primera vista de examen de fondo (EF1)

3.4.1 El examinador realizará su primera comunicación por escrito con el solicitante a través de un informe de examen de fondo (EF1) en el cual citará en el punto

correspondiente, los documentos relevantes que resulten de la búsqueda de antecedentes calificándolos conforme con los códigos internacionales e indicando las partes relevantes de dichos documentos que afectan a reivindicaciones del o los objetos de la invención en estudio, como así también las reivindicaciones que son afectadas por dichos documentos. (ver B, IX).

En dicho informe de examen de fondo, el examinador explicará las razones por las cuales dichos documentos resultan relevantes (ver C, IV, 5 y 9), como así también cualquier otra observación (por ejemplo de claridad, concisión, etc.) relativa a la memoria descriptiva, dibujos o reivindicaciones.

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.

3.4.2 Las enmiendas presentadas dentro del plazo de 90 días que fija el art. 19 LP, son hechas por el solicitante "de su propia voluntad". Con posterioridad, cualquier enmienda que se introduzca en la solicitud deberá ser en respuesta a requerimiento de la Oficina, salvo presentaciones espontáneas.

Las presentaciones espontáneas podrán ser presentadas como respuesta a requerimientos de la oficina realizadas por una vía diferente a la de una vista formal, y tengan 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 LP;
- (ii) no deberá causar que la solicitud tal como ha sido enmendada, sea objetada bajo los requerimientos de la ley (por ej. la enmienda no debe introducir falta de claridad a la solicitud, arts. 20 y 22 LP).

Si la enmienda no cumple con estas condiciones, el examinador deberá comunicarle al solicitante que tal como ha sido la solicitud enmendada no puede permitirse.

Falta de unidad de invención a priori

3.4.3 Si el examinador detectara una posible falta de unidad de invención a priori, en instancias del examen preliminar dejará constancia de ello. Si al inicio del examen de fondo el solicitante no ha dividido su solicitud y se confirmara la falta de unidad de invención, el examinador intimará al solicitante a dividir su solicitud a través de un informe de aclaraciones previas al examen de fondo.

Si el solicitante no se aviene a dividir su solicitud, la misma se considerará abandonada acuerdo a lo establecido por el art. 17 RLP.

3.4.3b Si el solicitante ha respondido a la intimación antedicha, deberá declarar sobre que objeto de invención está basada la prosecución de la solicitud y cual es el límite de la solicitud de acuerdo con aquellas partes que pertenecen a las otras invenciones. Deberá tenerse en cuenta que el solicitante sólo podrá depositar una solicitud divisional durante el trámite de la solicitud original (ver VI, 8).

Redacción del informe

3.4.4 La primera comunicación escrita que el examinador realice bajo el art. 28 LP, como una regla general, deberá cubrir todas las objeciones a la solicitud (ver VI 3.4.7). Estas objeciones podrán estar referidas a:

- ? aspectos formales de la solicitud (por ej.: incumplimiento de uno o más de los requisitos especificados por los arts. 12 a 14, 18, 19, 20, 21, 22 LP,
- ? aspectos de fondo o sustantivos (ej. el objeto de la solicitud no es materia susceptible de protección conforme con el art. 6 y 7 LP y RLP o no cumple con los requisitos de patentabilidad conforme con el art. 4 LP, insuficiencia de la divulgación conforme con el art. 20 LP.

3.4.5 En su informe el examinador deberá sustentar cada observación con un artículo de la ley o de su reglamento, o a través de una clara indicación de un párrafo de las “*Directrices sobre patentamiento*”. También deberá fundamentar las razones por las cuales realiza cualquier objeción cuando esta no sea inmediatamente apreciable. Por ejemplo, si se cita un documento del arte previo y sólo una parte de dicho documento citado es relevante, el examinador debe identificar ese pasaje particular. Si el arte previo citado demuestra falta de novedad o de actividad inventiva en una o más reivindicación independiente y si por consiguiente hay falta de unidad de invención entre las reivindicaciones dependientes, el solicitante debe ser advertido de esta situación. Las observaciones de fondo normalmente deben indicarse primero en el informe de examen de fondo. La vista debe redactarse de forma clara y completa de manera tal que facilite el re-examen de la solicitud enmendada y, en particular, evite la necesidad de hacer una relectura completa de la solicitud (ver VI, 4.2).

3.4.6 La vista de 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 de la descripción, reivindicaciones y dibujos para su consideración. En el mismo informe de examen de fondo deberá también indicarse el plazo dentro del cual el solicitante debe contestar. **Si el solicitante no contesta las observaciones dentro del plazo establecido, su solicitud será considerada desistida** (art. 28 LP).

3.4.7 Deberá hacerse especial énfasis en que la primera frase de VI, 3.4.4, sólo parte de una regla general. Puede haber casos en los que la solicitud es generalmente deficiente. En estos casos el examinador no deberá llevar a cabo un examen de fondo detallado, sino que deberá

notificar al solicitante por medio de un informe de aclaraciones previas las deficiencias más importantes, e indicarle que el examen completo será diferido hasta que dichas deficiencias hayan sido debidamente enmendadas. Por ejemplo, una solicitud describe un aparato, pero las reivindicaciones son confusas; el examinador no podrá precisar las características técnicas del objeto que se pretende proteger, en consecuencia emitirá una vista de aclaraciones previas al examen de fondo por claridad e intimará al solicitante a presentar nuevas reivindicaciones donde el aparato que se pretende proteger se reivindique clara y unívocamente a través de sus características técnicas esenciales.

Puede haber otros casos en los que, aunque sea posible realizar el examen de fondo, el examinador realice una objeción de fondo, por ej. resulta claro que ciertas reivindicaciones carecen de novedad y que la redacción de las reivindicaciones tendrá que ser reformada drásticamente, o hay enmiendas sustanciales que no son aceptables por una de las razones declaradas en VI, 3.4.3. En tales casos puede ser más apropiado tratar primeramente estas objeciones empleando para ello un informe de aclaraciones previas por claridad antes de hacer el examen de fondo detallado; por ej. si las reivindicaciones necesitaran reestructurarse resulta injustificado realizar objeciones dirigidas a la claridad de algunas reivindicaciones dependientes, o de un pasaje de la descripción que, como consecuencia de lo antedicho, pudieran ser enmendadas o eventualmente suprimidas. Sin embargo, si existen otras objeciones importantes, éstas deberá tratarse conjuntamente.

El examinador en instancias del examen de fondo, deberá buscar que sus observaciones sean lo más completas posible, con el propósito de que la respuesta del solicitante sea tal que permita al examinador arribar a una conclusión (concesión o denegatoria), sin demoras indebidas.

En tal sentido el examinador podrá emplear un informe de aclaraciones previas al examen de fondo cuando considere que de esa forma podrá acelerar la resolución definitiva de la solicitud, o cuando inevitablemente requiera que la solicitud sea enmendada en alguna de sus partes para poder iniciar el examen de fondo. Si una solicitud no presenta objeciones de fondo (substantivas), ni formales, el examinador podrá conceder la misma indicando en el informe de examen de fondo cuales son los aspectos técnicos patentables de la invención. De modo que una vez que la solicitud es sometida a una revisión técnica general por el coordinador del área y es aceptada, la ANP notificará al solicitante de la decisión final de concesión.

3.4.8 Al hacer el examen completo, el examinador deberá concentrarse en intentar entender qué contribución agrega al arte previo la invención tal como se definió en las reivindicaciones. Esto normalmente deberá estar suficientemente claro en la solicitud tal como fue presentada originalmente. Si así no fuera, deberá exigirse al solicitante aclarar el objeto de la invención (ver II, 4.5). Sin embargo, el examinador no deberá realizar una objeción de este tipo a menos que considere que es absolutamente necesario, ya que podría producir que el solicitante introduzca materia adicional, y en consecuencia lesione lo establecido en el art. 19 LP (ver VI, 4).

3.4.9 Aunque el examinador debe tener presente todos los requisitos que exige la Ley de Patentes, probablemente los requisitos que requieren mayor atención, en la mayoría de los casos son: suficiencia de la divulgación (ver II, 4); la claridad, sobre todo de las reivindicaciones independientes (ver III, 4); la novedad (ver IV, 5); la actividad inventiva (ver IV, 9) y la aplicación industrial (IV, 4) (art. 4, 20 y 22 LP).

3.4.10 El examinador no deberá requerir enmiendas simplemente porque piense que ellas mejorarían la redacción de la descripción o de las reivindicaciones. Lo importante es que el significado de la descripción y de las reivindicaciones sea claro. También, mientras cualquier inconsistencia seria entre las reivindicaciones y la descripción tal como se presentó originalmente deberá objetarse (ver III, 4.3), 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.

3.4.11 Deberá tenerse en cuenta que, de encontrar una objeción, 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. Sin embargo, a veces puede ser útil que el examinador sugiera por lo menos en términos generales, una forma aceptable de enmiendas, en cuyo caso el examinador deberá expresar en su informe que la sugerencia es orientativa y tiene por finalidad ayudar al solicitante, por lo que otras modalidades de enmiendas también serán consideradas.

3.4.12 Al recibir la contestación de vista de cualquier informe emitido durante la fase de examen de fondo (puede ser un EF3C, EF1o IRF), el examinador deberá repasar la solicitud teniendo en cuenta las observaciones o enmiendas hechas por el solicitante.

3.4.13 El examinador deberá aplicar las mismas normas de examen en cada fase de trámite de la solicitud. Sin embargo, después de la primera vista correspondiente a la fase de examen de fondo, si el examinador ha redactado su informe de manera comprensiva, no necesitará normalmente re-leer completamente la solicitud enmendada (ver VI, 3.4.5). Deberá concentrarse en las enmiendas, en cualquier parte de la solicitud relacionada con ellas, y en las observaciones del informe emitido.

3.4.14 En la mayoría de los casos, el solicitante intentará de buena fe salvar las observaciones elevadas por el examinador en su examen de fondo. Existen dos posibilidades para considerar. La primera es que habiendo tomado en cuenta las observaciones del solicitante, el examinador considere que hay pocas perspectivas de progreso hacia la concesión y que la solicitud debe denegarse. En tal caso, el examinador deberá advertir al solicitante, a través de un informe previo a la resolución final, que su solicitud será denegada, a menos que puede presentar argumentos más convincentes o realice las enmiendas apropiadas dentro del plazo prefijado. La segunda posibilidad, es que

el re-examen de la contestación de vista demuestre que hay buenas perspectivas de conducir el trámite hacia la concesión. En este último caso, si hay todavía objeciones que exigen ser salvadas, el examinador debe considerar si las mismas pueden ser resueltas mejor por medio de una comunicación escrita, una comunicación telefónica o por otro medio.

3.4.15 Si la naturaleza de las observaciones realizadas por el examinador son tales que resulta muy probable que el solicitante requiera un tiempo considerable o que exista confusión sobre los puntos en discusión, por ej. si el solicitante parece haber entendido mal los argumentos del examinador, o si el propio argumento del solicitante no está claro, entonces pueden aclararse estos aspectos a través de una entrevista. Por otro lado, si las observaciones son menores o pueden rápida y fácilmente ser explicadas, entonces el examinador podrá recurrir a una comunicación telefónica en cualquier momento del trámite de la solicitud, a los efectos de lograr una rápida y eficaz resolución de la misma, especialmente cuando se hayan agotado todas las vistas (ver VI, 3.3).

3.4.16 Después de notificada la primera vista correspondiente a la fase 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 sus argumentos dentro del plazo previsto para esa vista.

Cabe hacer algunas distinciones entre los diferentes tipos de enmiendas:

Siempre deberán permitirse enmiendas que salvan una observación en contestación a una vista. Normalmente deberán permitirse enmiendas que limitan una reivindicación ya consideradas aceptable, como también deberán aceptarse aquéllas que mejoren la claridad de la descripción o de las reivindicaciones de una manera deseable y no impliquen una búsqueda adicional.

Un factor importante es el análisis de las modificaciones introducidas en la solicitud. Las modificaciones amplias de la descripción o de las reivindicaciones pueden ser una contestación apropiada a un estado de la técnica muy relevante del que el solicitante tiene conocimiento, por ej. a través de la cita hecha por el examinador en su informe de examen de fondo. Considerando enmiendas menos extensas, el examinador deberá adoptar un criterio razonable e intentar equilibrar lo que es justo para el solicitante contra la necesidad de evitar un retraso innecesario y un trabajo adicional excesivo e injustificado para la ANP. Si se presentarán nuevas enmiendas después de la contestación a la primera comunicación, sólo se permitirán si lo admite el examinador. Ejerciendo su sentido común, el examinador deberá tener presente la extensión de los procedimientos a la fecha y si el solicitante ya ha tenido oportunidad suficiente para presentar sus enmiendas. El examinador deberá rechazar la incorporación de enmiendas que re-introduzcan defectos que previamente habían sido indicados y eliminados por el solicitante.

Deberá hacerse notar que es responsabilidad del solicitante contestar debidamente los requerimientos del examinador, evitando introducir enmiendas innecesarias.

3.4.17 Cualquier pedido del solicitante 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 obliguen a un búsqueda adicional, a menos que el solicitante indique buenas razones para proponer los cambios en esta fase del trámite. Esto se aplica particularmente en casos donde el examinador determina que las reivindicaciones propuestas por el solicitante son aceptables y solo sea necesario, por razones de claridad, que la descripción guarde concordancia con esa versión. En la práctica, una vez que el examinador determina la concesión o denegatoria de la solicitud, y la misma ha sido sujeta a una revisión técnica final y aceptada por parte de la Coordinación del Area, se notificará al solicitante o su representante legal de la decisión final de concesión, con lo cual se dará por finalizado el trámite y ya no será admisible la presentación de nuevas modificaciones a la solicitud.

4. Enmiendas y correcciones

Una vez que una solicitud de patente ha obtenido una fecha de presentación según el art. 18 LP, toda modificación deberá cumplimentar el artículo 19 RLP.

4.1 Definiciones

A los efectos del análisis de enmiendas y correcciones, se considerarán las siguientes definiciones:

Enmienda

Alteración de una solicitud.

Cambio a una forma diferente, usualmente mejorada que el solicitante quiere adoptar.

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 una solicitud en su forma original. El documento corregido guarda 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. Ver ejemplos en el Anexo III.

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. Ver ejemplos en el Anexo III.

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.

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 el 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

4.3.1 El contenido de una solicitud de patente podrá ser enmendado dentro de los límites establecidos por el art. 19 RLP.

Cuando se presentan gran cantidad de páginas reemplazadas y no es obvio cómo el texto ha sido enmendado, el solicitante deberá, por ejemplo, indicar en el escrito que acompaña la presentación, de qué partes de la presentación original derivan las enmiendas.

4.4 Examen de las enmiendas

4.4.1 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 LP?. 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. El solicitante podrá continuar con tal materia solamente bajo la forma de una solicitud divisional.

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 RLP 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. Por lo menos cuando una enmienda se hace por vía de la adición, el test de novedad que se describe posteriormente deberá ser aplicado.

Sobre la base del art. 19 RLP no es posible agregar a una solicitud materia que esté presente solamente en el documento de prioridad correspondiente.

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 con base en el art. 19 RLP. 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, 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.

4.5.4 Si, no obstante, el solicitante puede demostrar de manera convincente, que en el contexto de la invención, la introducción de la materia en cuestión será considerada por la persona del oficio como una aclaración obvia, la enmienda podrá ser permitida. Por

ejemplo, si en el caso de la composición de caucho a la cual se ha hecho referencia en el párrafo anterior, el solicitante fuera capaz de demostrar que el ingrediente que pretende introducir posteriormente es un aditivo bien conocido, normalmente usado en ese tipo de composiciones de caucho como un adyuvante de mezclado y que su omisión será generalmente cuestionada; entonces su mención será permitida por tratarse de una mera clarificación de la descripción sin la introducción de nada que no fuera ya conocido para la persona del oficio; no obstante, si la introducción de este aditivo produce *algún efecto especial no revelado originalmente*, una enmienda mencionando esto no deberá ser permitida. Similarmente, en el caso de los soportes elásticos mencionados antes, si el solicitante fuera capaz de demostrar que los dibujos, como serían interpretados por la persona del oficio, mostraban resortes helicoidales, o que la persona del oficio solo consideraría resortes helicoidales para el montaje en cuestión, la mención específica de tales resortes sería permitida.

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 RLP.

4.5.5 Enmiendas por introducción de ejemplos posteriores siempre deberán ser observadas muy cuidadosamente bajo las consideraciones indicadas en los puntos 4.5 - 4.5.4a. Lo mismo se aplicará a la introducción de indicaciones de nuevos (no mencionados previamente) efectos de la invención, tales como nuevas ventajas técnicas: por ejemplo, si la invención como se presentó originalmente se relacionaba con un proceso para lavar ropa de lana consistente en el tratamiento de la ropa con un fluido particular, no se deberá permitir al solicitante introducir posteriormente en la descripción una indicación de que el proceso también tiene la ventaja de proteger la ropa contra las polillas.

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, por ejemplo el mencionado en 4.5.5, 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 RLP. 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 RLP. 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 RLP 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.

4.5.6a El reemplazo o la remoción de una característica de una reivindicación puede **no lesionar el art. 19 RLP**, 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.

4.5.6b 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, la materia remanente de la reivindicación no podrá 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 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 RLP.

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 RLP 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 (ver 3.4.3).

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:

- ? a) que ha ocurrido un error, y
- ? b) 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.

Considerando 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.

4.7 Procedimiento para decidir si las enmiendas y las correcciones son aceptables

PASOS PRELIMINARES

PASO	ACCION
1.	Observar la solicitud como fue originalmente presentada.
2.	Estudiar lo que se propone como modificación. Decidir si se trata de una corrección o de una enmienda.

	Usar el procedimiento adecuado indicado en las tablas siguientes.
--	---

PROCEDIMIENTO PARA ENMIENDAS

PASO	ACCION								
A1	Comparar la solicitud enmendada contra la solicitud tal como fue originalmente presentada e identificar lo que ha sido agregado, generalizado u omitido. Decidir sobre el siguiente paso usando la siguiente tabla:								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Si...</th> <th>Entonces...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>...una característica ha sido agregada,</td> <td>...ir a Paso A2 y aplicar el test de novedad para decidir si es permisible.</td> </tr> <tr> <td>...una característica ha sido generalizada,</td> <td>...ir a Paso A4 y aplicar el test de novedad modificado para decidir si es permisible.</td> </tr> <tr> <td>...una característica ha sido omitida,</td> <td>...ir a Paso A5 y aplicar el test de novedad modificado para decidir si es permisible.</td> </tr> </tbody> </table>	Si...	Entonces...	...una característica ha sido agregada,	...ir a Paso A2 y aplicar el test de novedad para decidir si es permisible.	...una característica ha sido generalizada,	...ir a Paso A4 y aplicar el test de novedad modificado para decidir si es permisible.	...una característica ha sido omitida,	...ir a Paso A5 y aplicar el test de novedad modificado para decidir si es permisible.
Si...	Entonces...								
...una característica ha sido agregada,	...ir a Paso A2 y aplicar el test de novedad para decidir si es permisible.								
...una característica ha sido generalizada,	...ir a Paso A4 y aplicar el test de novedad modificado para decidir si es permisible.								
...una característica ha sido omitida,	...ir a Paso A5 y aplicar el test de novedad modificado para decidir si es permisible.								

PASO	ACCION (características agregadas)
A2	Estudiar cada pasaje enmendado e identificar la nueva característica o nueva información comparada con el párrafo reemplazado. (Nota: puede ser simplemente una palabra adicional o un párrafo)
A3	Estudiar la solicitud tal como fue originalmente presentada para ver si esta nueva característica o nueva información es divulgada allá, en el mismo contexto, explícita o implícitamente. ? Si lo es, la enmienda es permisible. ? De otra manera, la enmienda no es permisible.

PASO	ACCION (características generalizadas)
A4	Estudiar la solicitud como fue originalmente presentada para ver si la generalización es divulgada allá, explícita o implícitamente.

	<p>? Si lo es, la enmienda es permisible</p> <p>? De otra manera, la enmienda no es permisible.</p>
--	---

PASO	ACCIÓN (características omitidas)	
A5	Identificar los elementos de información que han sido omitidos	
A6	Existen cuatro posibilidades principales a considerar, dependiendo de la relación que existía entre este elemento y los otros:	
	Si...	Entonces...
	...este elemento interactuaba con otros elementos como parte de una combinación, de modo que su omisión resulta en una nueva combinación que no fué divulgada en la solicitud tal como fué presentada,	...la enmienda no es permisible.
	...este elemento estaba agrupado con otros como parte de un conjunto, pero estaba consistentemente presentado en la solicitud original como siendo esencial para la invención,	...la enmienda no es permisible
...este elemento estaba agrupado con otros como parte de un conjunto, pero hay una indicación en la solicitud tal como estaba presentada de que aquél elemento no es esencial para la invención,	...la enmienda es permisible	

	...el elemento era una alternativa,	...la enmienda es permisible
--	-------------------------------------	------------------------------

4.8 Procedimiento para correcciones

PASO	ACCION
C1	Responder las siguientes preguntas con Sí o NO: ¿Es inmediatamente evidente que un error ha ocurrido? ? Si la respuesta es no, entonces la corrección no es permitida. ? Si la respuesta es si, ir al siguiente paso.
C2	¿Es inmediatamente evidente cuál debería ser la corrección? Es decir, lo que se propone como corrección reúne todos los criterios siguientes: ? la persona del oficio lo derivaría, ? de manera directa y no ambigua, ? usando solamente el conocimiento general común, ? considerado objetivamente, ? a la fecha de la presentación, ? usando la totalidad de la divulgación, ? tal como fue originalmente presentada. ? Si la respuesta es si, la corrección será permisible ? Si no, la corrección no será permisible

Importante: no se deberá usar el documento de prioridad como fuente de corrección (ver 4.5.2 último párrafo).

4.9 Tests para determinar la extensión no permisible de materia (también llamados tests para materia agregada).

Se indican tres tests que pueden ser usados para determinar si una enmienda puede o no ser permisible bajo el art. 19 RLP.

Se enseña cómo usar los tests y,

se enseña cómo seleccionar el test correcto, dependiendo del tipo de enmienda propuesta.

Los tests son conocidos como:

- ? Test de novedad
- ? Test de novedad modificado
- ? Test para determinar lo que es esencial para la invención o de “esencialidad”.

4.10 Test de novedad

4.10.1 Cuando usar el test de novedad

El test de novedad debe ser usado cuando la enmienda consiste en agregar algo identificable al documento. Esto puede ser:

- ? una palabra o párrafo adicional,
- ? una cláusula o parte de una cláusula, o
- ? una parte adicional de un dibujo.

Cuando se examina este tipo de modificación, normalmente se trata de ver si nueva información ha sido agregada a la divulgación original. Se trata de ver si hay algo en los documentos modificados que es nuevo, comparado con la solicitud tal como fue originalmente presentada.

4.10.2 Como usar el test de novedad

Cuando algo ha sido agregado a la solicitud el procedimiento es el siguiente:

El examinador deberá comparar la solicitud enmendada contra la solicitud tal como fue originalmente presentada.

Estudiar cada adición e identificar las nuevas características o nueva información, comparada con el pasaje reemplazado. (Nota: puede ser simplemente un pasaje agregado).

Buscar la solicitud tal como fue originalmente presentada para ver si esta nueva característica o nueva información era divulgada allí en el mismo contexto, de manera explícita o implícita.

- ? Si lo era, entonces la enmienda será permitida, pero
- ? si no, entonces la enmienda no será permitida.

4.10.3 Cuando el test de novedad no puede ser usado

El test de novedad no dará una respuesta correcta cuando la enmienda consista en:

- ? remoción de una característica, o
- ? reemplazo de un término específico por uno más general

Considerar el siguiente ejemplo:

La divulgación original revela un sistema que comprende las características (A+B+B') donde B es un nombre genérico y B' es un ejemplo determinado de B: (por ejemplo, B es "hecho de metal" y B' es "donde el metal es cobre"). La solicitud enmendada se relaciona con un sistema teniendo las características (A+B); en otras palabras la característica B' ha sido omitida.

La versión enmendada no parece tener nada “extra” cuando se compara con la divulgación original: la versión enmendada no destruye la novedad de la versión original. De hecho, algo ha sido removido, la referencia a cobre. Visto de este modo, la enmienda no parecería causar una extensión de materia.

El uso del test de novedad aquí conduciría a la conclusión errónea de que la modificación es aceptable. Esto es porque el test de novedad no permite descubrir si la combinación de características (A+B) sola, estaba divulgada en la solicitud original: es decir, la combinación (A+B) sin la restricción impuesta por B'. En tal caso será necesario usar una interpretación diferente.

Cuando no pueda ser usado el test de novedad, una posibilidad puede ser aplicar el artículo 19 RLP de manera muy estricta de modo que todo lo que no está divulgado ‘expressis verbis’ en la solicitud original tiene que ser objetado.

Mientras esta actitud pondría al examinador en una posición segura, sería injusto para el solicitante y sería incorrecto, porque el documento original puede tener implícitamente divulgadas ciertas características.

Otra posibilidad es reformular el test de novedad, como se explica debajo.

4.11 Test de novedad modificado

4.11.1 Generalidades

Como su mismo nombre lo sugiere, se trata del test de novedad que ha sido tomado y expresado en una forma diferente, más general. La nueva formulación es conocida como “test de novedad modificado.”

De acuerdo con este test, una modificación que resulta en una omisión o generalización no es permitida bajo el art. 19 RLP si el cambio resultante en el contenido de la solicitud es nuevo, cuando se compara con el contenido de la solicitud original.

En contraste a la manera simple en que el test de novedad es usado, no es la divulgación modificada la que se compara contra la divulgación original; sino el cambio en el contenido generado por la modificación.

Ejemplo:

El documento original incluía características (A+B+B') en combinación: la modificación consiste en remover la característica B'. Lo que tiene que ser comparado contra la divulgación original no es la materia (A+B) sino la materia (A+B+(No B')) porque la nueva posibilidad que ha sido introducida por la enmienda es de hecho (A+B, en ausencia de B')

4.11.2 Como usar el test de novedad modificado

a) Cuando algo ha sido generalizado el procedimiento es como sigue :

1-Comparar la solicitud enmendada contra la solicitud originalmente presentada e identificar cualquier generalización.

2-Estudiar la solicitud como fue originalmente presentada para ver si esta generalización fue divulgada originalmente, de manera explícita o implícita.

3-Si lo estaba, la enmienda será permitida; de otra manera, la enmienda no será permitida.

b) Cuando algo ha sido omitido

Se debe analizar primero la relación entre la característica omitida y las otras características con las cuales está asociada. Se pueden distinguir tres tipos de relaciones, como se definen a continuación:

? Una combinación:

Un grupo de características técnicas reunidas coherentemente en una interrelación funcional.

Ejemplo: las ruedas, manubrio, pedales, cadena, etc. de una bicicleta.

? Un conjunto:

Un grupo de características técnicas independientes agrupadas sin interactuar unas con otras.

Ejemplo: Consideremos las características extra separadas y disponibles en un nuevo automóvil, que pueden ser dispuestas individualmente. Tales como, un convertidor catalítico, un techo con abertura y una pintura particular, no interactúan una con la otra.

? Una alternativa:

Una elección entre más de una alternativa.

Ejemplo: una superficie que puede ser metalizada con oro, plata o platino.

Teniendo en cuenta esas definiciones, el procedimiento cuando algo ha sido omitido, es el siguiente:

a) Comparar la solicitud enmendada contra la solicitud tal como fue originalmente presentada e identificar cualquier lugar donde ha habido una omisión.

b) Identificar el elemento de información que ha sido omitido.

c) Existen cuatro posibilidades principales a considerar, dependiendo de la relación que existe entre este elemento y los otros:

c1) Si este elemento interactuaba con otros elementos como parte de una combinación, de modo que su omisión resulta en una nueva combinación que no estaba divulgada en la solicitud tal como fuera originalmente presentada, entonces la enmienda no es permisible.

c2) Si este elemento estaba agrupado con otros como parte de un conjunto, pero estaba consistentemente presentado en la solicitud tal como fue originalmente presentada como siendo esencial para la invención, entonces la enmienda no es permisible.

c3) Si este elemento estaba agrupado con otros como parte de un conjunto, pero hay una indicación en la solicitud tal como fue presentada de que este elemento no es esencial para la invención, entonces la enmienda es permisible.

c4) Si este elemento estaba presentado como uno dentro de un número de alternativas, entonces la enmienda es permisible.

4.12 Test para determinar lo que es esencial para la invención o “test de esencialidad”

4.12.1 Bajo el término “esencial” quedan comprendidos dos tipos de características:

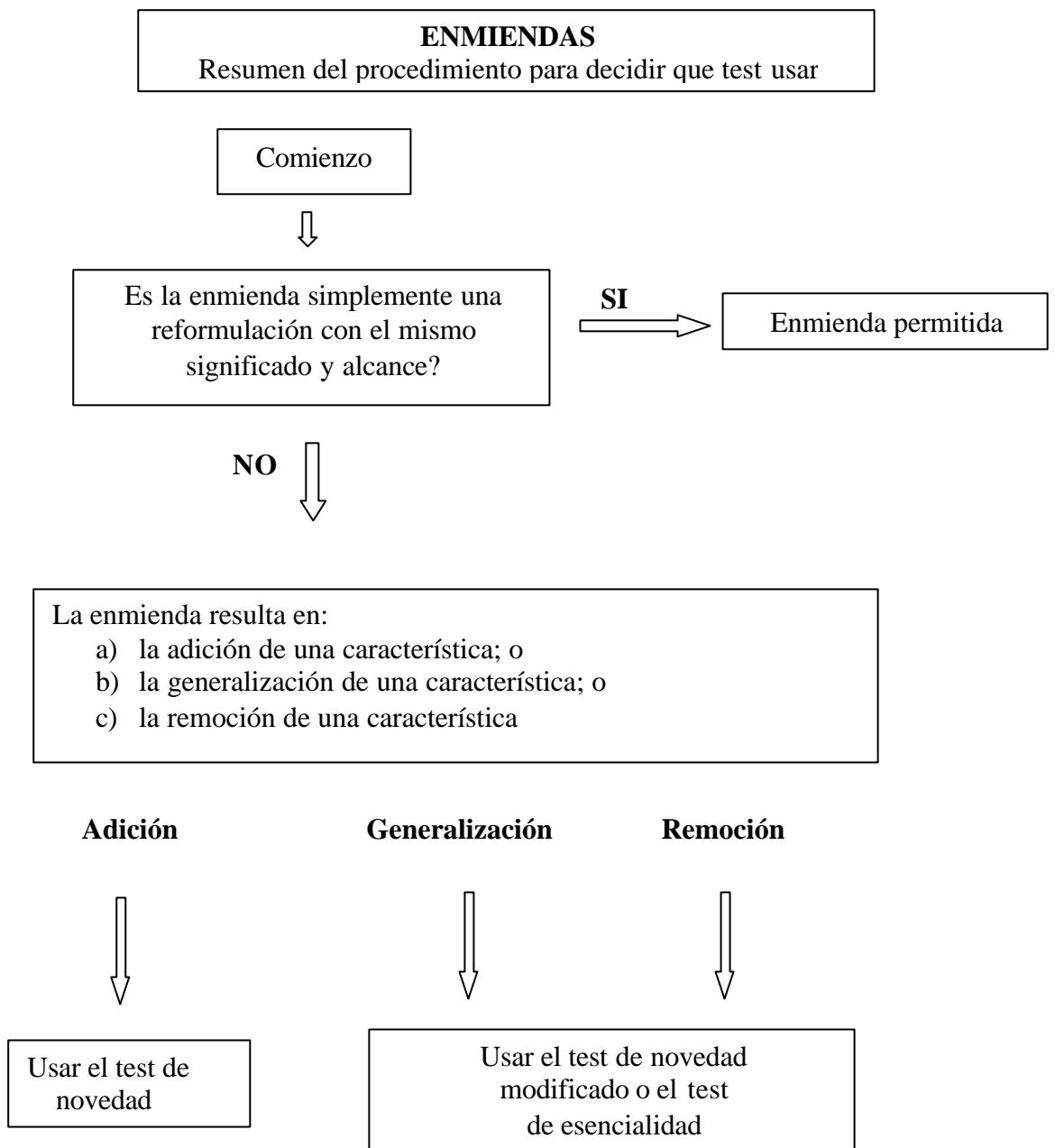
El primer tipo sería una característica técnica que una persona del oficio reconocería como indispensable para proveer los efectos de la invención.

El segundo tipo sería un elemento que es presentado consistentemente en la solicitud como esencial para la invención. En tal caso no se permite, que en una enmienda de la solicitud el solicitante simplemente “revierta” la información originalmente divulgada.

4.12.2 De acuerdo con este test, una modificación que elimina una característica de una cláusula no infringe el art. 19 RLP en la medida en que se puedan reconocer de manera directa y no ambigua los siguientes puntos:

- ? la característica ahora suprimida no era presentada como esencial en la divulgación original;
- ? esta característica como tal no es indispensable para el funcionamiento de la invención, a la luz del problema técnico que ella resuelve;
- ? la remoción de esta característica no requiere una modificación de otras características para compensar por su omisión.

Los tres criterios deben cumplirse con el objeto de satisfacer el art. 19. RLP, si alguno de ellos no se satisface, entonces la enmienda no es permisible.

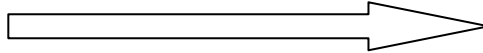


Nota: El cambio del punto final de un rango o el disclaimer de parte de un rango involucra la adición de una característica, aún si el nuevo punto final reduce el tamaño del rango.

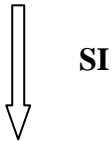
Resumen de procedimiento para decidir correcciones

Es inmediatamente evidente que ha ocurrido un error?

NO

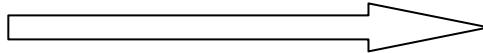


Corrección no permitida

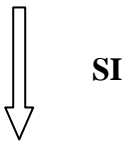


Es inmediatamente evidente cuál debería ser la corrección?

NO

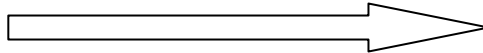


Corrección no permitida

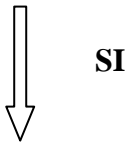


Lo que se propone como corrección corresponde a ésta?

NO



Corrección no permitida



Corrección permitida

5. Entrevista con el solicitante

5.1 Existen circunstancias en las que puede ser apropiado que el examinador se comuniquen con el solicitante por teléfono o a través de una entrevista, o por otros medios en lugar de emitir una vista (ver VI, 3.4.15).

5.2 Cuando se concerta una entrevista con el solicitante, el examinador **deberá dejar constancia por escrito en la solicitud** si la misma fue arreglada telefónicamente o por escrito, la fecha en la que tiene lugar dicha entrevista, quien solicita la entrevista (el examinador o el solicitante), como así también la materia a ser tratada. Si el arreglo es hecho por teléfono, el examinador deberá registrar en la solicitud, brevemente las particularidades de la materia a ser discutidas.

5.3 La entrevista normalmente será dirigida solamente por el examinador a cargo de la solicitud. No es un procedimiento formal y el registro de la entrevista dependerá de la naturaleza de las materias en discusión. Cuando la entrevista tiene por objeto vislumbrar aspectos poco claros, la resolución de dudas o el ordenamiento de la solicitud, aclarando puntos menores, normalmente será suficiente si el examinador hace una nota en la solicitud de las materias discutidas y las conclusiones alcanzadas, o las enmiendas acordadas. Sin embargo, si la entrevista tiene por objeto resolver materias de fondo, como por ejemplo preguntas relacionadas con la novedad o la actividad inventiva, entonces deberá elaborarse una nota más detallada de los temas discutidos. Dicha nota será incorporada a la solicitud siguiendo un orden cronológico.

5.4 Si se observa una objeción de fondo nueva durante la entrevista y no se llega a acordar ninguna enmienda apropiada en el momento, la objeción deberá ser confirmada por una vista, si fuera posible. Por otra parte no podrán alterarse los plazos para contestar la vista como resultado de una entrevista.

5.5 Cuando se emplee la vía de comunicación telefónica para discutir materias importantes, el procedimiento normal deberá ser, teniendo el expediente a la vista, elaborar una nota, la cual se incorporará a la solicitud, aclarando aspectos particulares de la comunicación telefónica, identificando la materia discutida y cualquier acuerdo alcanzado. Si no fuera alcanzado ningún acuerdo, deberá dejarse constancia de ello como así también de los argumentos aducidos por el solicitante.

5.6 En los registros de las entrevistas o conversaciones telefónicas, siempre deberá dejarse indicado si la próxima acción corresponde al solicitante o el examinador.

6 El trabajo con la Coordinación

6.1 El examinador podrá requerir la opinión del coordinador del área, cuando lo estime necesario, en cualquier fase del trámite de una solicitud. Cuando el examinador haya tomado la decisión de concesión o denegatoria de la solicitud a su cargo, el coordinador del

área realizará una revisión técnica completa de los aspectos de fondo y forma observados en cada una de las actuaciones llevadas a cabo durante el trámite de la solicitud.

6.2 Si el examinador considerara que la solicitud satisface los requisitos de la Ley, en consecuencia procederá a **conceder la solicitud**, debiendo hacer un informe escrito. El examinador deberá en su informe dar las razones, como una regla general, de por qué, en su opinión, el objeto de invención tal como se lo reivindica es nuevo e inventivo respecto del arte previo más cercano. Normalmente deberá hacer un comentario sobre las características esenciales de la invención que la hace patentable. Sin embargo, pueden haber circunstancias excepcionales donde esto no es necesario, por ej. cuando la patentabilidad está basada en un efecto sorprendente.

El examinador deberá señalar, especialmente, cómo los puntos importantes aparentemente oscuros han sido aclarados y si hay alguna objeción límite que el examinador ha resuelto a favor del solicitante.

6.3 En caso que la decisión final sea **denegar la solicitud**, el examinador deberá realizar un informe escrito que comprenda un resumen de la historia de la solicitud de tal manera que permita al coordinador rápidamente tener un conocimiento de los hechos esenciales, asimismo deberá indicar una recomendación de la decisión de denegar la solicitud. El coordinador podrá estudiar el caso, especialmente cuando crea que es posible remediar el problema por medio de una enmienda conveniente.

6.4 Si luego de la revisión técnica de la solicitud, el coordinador del área está de acuerdo con la decisión del examinador a cargo de la clase principal, entonces no será necesaria ninguna reunión con éste. Sin embargo, si el coordinador no estuviera completamente de acuerdo con el examinador, entonces acordará una reunión con éste a los efectos de discutir el caso e intentar alcanzar una opinión unánime.

6.5 Si, por otro lado, el coordinador observa que el solicitante ha tenido oportunidad suficiente de enmendar su solicitud y que a pesar de ello la misma aún no satisface todos los requisitos de la Ley, entonces avalará la decisión final del examinador.

6.6 La decisión final será visada por el coordinador del área y firmada tanto por el examinador a cargo de la subclase principal como por el Comisario de la ANP.

7. La búsqueda y el informe de la búsqueda

7.1 El examinador realizará la búsqueda de antecedentes en los archivos nacionales que incluyen toda la documentación indicada en el art. 27 II a) LP, 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. 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.

7.2 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 ANP.

7.3 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.

Búsqueda de solicitudes argentinas conflictivas

7.4 Como se señaló en VI, 3.3, la búsqueda del examinador cubre 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 de la primera vista o en caso excepcional, antes del informe previo a la resolución final.

Búsquedas adicionales durante el examen de fondo

7.5 El examinador realizará la búsqueda de antecedentes en el archivo nacional complementándolo 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 puede no cubrir toda la materia que comprende la solicitud argentina,
2. el informe internacional puede eventualmente cubrir la búsqueda de antecedentes sólo para una parte de la invención como resultado de una objeción de falta de unidad de invención, con la cual el examinador no está de acuerdo,
3. las reivindicaciones de la solicitud argentina tengan un alcance diferente y en consecuencia no sea cubierto por la búsqueda internacional,
4. la evidencia de material relevante podría encontrarse en campos técnicos que no han sido tenidos en cuenta durante la búsqueda realizadas por otras oficinas.

7.7 La búsqueda en el archivo nacional 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).

7.8 Serán archivados en el fondo documental a cargo del examinador preferentemente:

- ? copia en papel de los documentos hallados durante la búsqueda de antecedentes (o de las partes relevantes de los mismos) o bien cuando esto no sea posible, una indicación por escrito de los datos bibliográficos y partes relevantes;
- ? una copia del pliego reivindicatorio sobre el cual se realizó la búsqueda, y
- ? la hoja técnica correspondiente a la solicitud en estudio.

El examinador dejará constancia en la hoja técnica de la última comunicación realizada, como así también de cualquier detalle relevante.

Las solicitudes especiales

Se trata de las solicitudes divisionales y adicionales, que tienen el tratamiento que se detalla a continuación.

8. Solicitudes Divisionales

Art. 17 LP

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 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 El solicitante podrá depositar una solicitud divisional por decisión propia (división voluntaria). Sin embargo, la razón más común para presentar una solicitud divisional se debe a haber recibido por parte de la ANP una objeción sobre la base del art. 17 LP 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 invita 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. Una vez agotadas todas las instancias previstas por la ley, 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 argentina.

Una vez notificado el solicitante de la decisión de conceder o denegar la solicitud, es decir que la solicitud ha sido revisada y aceptadas en todos sus términos por la Coordinación del área, y se han vencido los plazos para presentar enmiendas, se dará por concluido el trámite y en consecuencia no podrán presentarse solicitudes divisionales.

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 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 (ver IV, 6.2). Esto no sólo significa que ellas no deban contener reivindicaciones de alcance substancialmente idéntico, sino que tampoco una solicitud divisional deberán reivindicar el objeto de invención reivindicado en la otra, incluso con

palabras diferentes. La diferencia entre el objeto de invención reivindicado en las dos solicitudes deberá ser claramente distinguible. Sin embargo, como regla general una solicitud podrá reivindicar su propio objeto de invención en combinación con el de la otra solicitud. En otras palabras, si la solicitud madre y la solicitud divisional reivindicaran elementos separados y distintos A y B respectivamente que funcionan en combinación, **una de las dos solicitudes** también podrá incluir una reivindicación para A más B.

9. Solicitudes adicionales

Art. 51 LP y RLP

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

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.

10. Observaciones de terceros

10.1 El art. 28 LP establece que:

“...Cualquier persona podrá formular observaciones fundadas a la solicitud de patentes y agregar prueba documental dentro del plazo de sesenta (60) días a contar de la publicación prevista en el artículo 26. Las observaciones deberán consistir en la falta o insuficiencia de los requisitos legales para su concesión”.

10.2 En el caso de presentaciones fuera del plazo fijado, la ANP notificará al tercero que su observación es extemporánea y por lo tanto, deberá retirarla de la solicitud que observó.

10.3 Cuando las observaciones de tercero hayan sido presentadas en tiempo y forma, el examinador durante el examen de fondo, deberá evaluar el contenido de las mismas, determinar si constituyen antecedentes oponibles o no y deberá dejar constancia en el

informe de examen de fondo que dichos antecedentes proceden de observaciones de terceros.

Pueden darse los siguientes casos:

- ? que la documentación aportada sean documentos de patentes, publicaciones científicas, cualquier otro tipo de divulgación o declaración, por ejemplo de explotación con fecha cierta. En este caso, el examinador podrá evaluar los documentos y calificarlos según su relevancia a través los códigos aceptados (X, Y, A, etc.). En el punto correspondiente del informe, el examinador deberá dejar indicado que dichos antecedentes provienen de una observación de terceros (ver B, IX, 2,2). El examinador analizará dichos documentos como cualquier documento perteneciente al estado de la técnica que surja de la búsqueda de antecedentes;
- ? que la documentación aportada sea una declaración, sin documentación fehaciente que permita determinar el contenido de la materia y la fecha cierta.

En este caso, el examinador no podrá evaluar la naturaleza de la documentación aportada, puesto que la misma no provee divulgación suficiente para ser utilizada en el examen de fondo. No obstante, deberá indicar en el punto correspondiente del informe, que se tuvieron en cuenta las observaciones de terceros de fecha d/m/a.

10.4 Las observaciones de terceros deberán ser tratadas sólo en instancias del examen de fondo conjuntamente con los documentos que surjan de la búsqueda de antecedentes, empleando una vista de examen de fondo (EF1).

11 La concesión de patente

11.1 Una vez que la Coordinación del área ha revisado y decidido que la solicitud puede concederse, la ANP deberá notificar al solicitante de la decisión de aceptación, momento en el cual se dará por concluido el trámite.

11.2 El informe de concesión correspondiente a esa solicitud será firmado por el examinador a cargo de la subclase principal, el coordinador del área y el Comisario de la ANP (en su ausencia por el Subcomisario).

12 Anuncio de la concesión de una patente

Conforme con el art. 32 LP, *el anuncio de la concesión de la Patente de Invención se publicará en el Boletín que editará la ANP. 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

“Guía para la evaluación de actividad inventiva”.**1. ¿Aplicación de medios conocidos?****1.1 Invenciones que tratan sobre la aplicación de medios conocidos en forma evidente y que en consecuencia no demuestran mérito inventivo.**

(i) La enseñanza de un documento del arte previo es incompleta, pero por lo menos una de las posibles maneras para completar ese vacío y llegar a la invención, se le ocurriría al experto en la materia fácil o naturalmente.

Ejemplo: la invención se relaciona con una estructura para edificación de aluminio: Un documento del arte previo describe la misma estructura y asevera que está hecha de un material liviano pero no menciona el uso de aluminio.

(ii) La invención difiere del arte previo simplemente en el uso de equivalentes muy conocidos (mecánicos, electrónicos o químicos).

Ejemplo: la invención se relaciona con una bomba que difiere de una bomba conocida en que su potencia mecánica está provista por un motor hidráulico en lugar de un motor eléctrico.

(iii) La invención consiste simplemente en un nuevo uso de un material muy conocido empleando las propiedades conocidas de ese material.

Ejemplo: una composición de lavado que contiene como detergente a un compuesto conocido que tiene la propiedad de disminuir la tensión superficial del agua. Esta propiedad se conoce como una propiedad esencial para los detergentes

(iv) La invención consiste en un dispositivo conocido en el cual se substituye un material por otro recientemente desarrollado cuyas propiedades lo hacen plenamente adecuado para tal uso (“sustitución análoga”).

Ejemplo: un cable eléctrico comprende una vaina de polietileno adherida a un elemento metálico mediante un adhesivo. La invención se refiere al uso de un adhesivo particular recientemente desarrollado que se sabe que sirve para unir polímeros y metales.

(v) La invención consiste simplemente en el uso de una técnica conocida en una situación análoga (“uso análogo”).

Ejemplo: la invención reside en la aplicación de una técnica de control de pulso al motor eléctrico que maneja los mecanismos auxiliares de un camión industrial, como un camión

para levantar masa donde el uso de esta técnica para controlar el motor de propulsión eléctrica de una camión ya es conocido.

1.2 **Inveniones que involucran la aplicación de medios conocidos de una manera no obvia y consecuentemente demuestran mérito inventivo**

(i) Un método de trabajo o medios conocidos cuando se utilizan para un propósito diferente e implican un efecto nuevo y sorprendente.

Ejemplo: es conocido que la potencia de alta frecuencia puede ser usada en soldaduras a tope por inducción. Debería por lo tanto ser obvio que la potencia de alta frecuencia pudiese ser usada también en soldadura a tope por conducción con efectos similares; sin embargo, en este caso existiría actividad inventiva si la potencia de alta frecuencia fuera usada para la soldadura continua a tope y por conducción de tiras arrolladas pero sin la remoción de escamas (tal remoción se efectúa en la cara de la misma para evitar el salto de arco entre el contacto de la soldadura y la tira) donde el efecto adicional inesperado es que la remoción de escamas es innecesaria porque la corriente de alta frecuencia es suministrada de manera predominantemente capacitiva vía las escamas que conforman un dieléctrico.

(ii) Un nuevo uso de un dispositivo o material conocidos implica superar dificultades técnicas que no pueden resolverse por técnicas de rutina.

Ejemplo: la invención se refiere a un dispositivo para soportar y controlar el ascenso y el descenso de contenedores de gas, que permite el uso de estructuras de guía externas antes empleadas. Un dispositivo similar era conocido como soporte para plataformas flotantes o pontones los cuales en sus aplicaciones conocidas no presentaba las dificultades prácticas que surgen de su aplicación de superar para utilizar dichos dispositivos a contenedores de gas.

2. **¿Combinación obvia de características?**

2.1 **Combinación de características obvia y por lo tanto no inventiva**

La invención consiste simplemente en la yuxtaposición o asociación de dispositivos conocidos o de procesos que operan de forma usual y que no producen ningún funcionamiento no obvio interrelacionado.

Ejemplo: una máquina para producir salchichas que consiste en una máquina de picado en trozos conocida y una máquina de relleno conocida dispuestas una al lado de la otra.

2.2 **Combinación de características no obvia y por lo tanto inventiva**

Las características combinadas se sustentan recíprocamente en sus efectos con tal magnitud que se consigue un resultado técnico nuevo. Es irrelevante para el análisis de la actividad inventiva de tales características técnicas combinadas, que las mismas sean conocidas por si misma, total o parcialmente.

Ejemplo: una mezcla de un analgésico y un tranquilizante. Se encontró que a través de la adición del tranquilizante, que intrínsecamente parecería no tener efecto contra el dolor, se intensificó el efecto terapéutico del analgésico de una manera que no podría haberse predicho a partir de las propiedades conocidas de las sustancias activas.

3. ¿Selección obvia?

3.1 Selección obvia y consecuentemente no inventiva entre varias posibilidades conocidas

(i) La invención consiste simplemente en elegir entre un número de alternativas igualmente probables.

Ejemplo : la invención se relaciona con un proceso químico conocido en el que se suministra calor en forma eléctrica a una mezcla de reacción. Existen varias alternativas muy conocidas para tal suministro de calor, y la invención reside simplemente en elegir una de estas alternativas.

(ii) La invención reside en la elección de dimensiones particulares, rangos de temperaturas u otros parámetros de un rango limitado de posibilidades, y está claro que se podría haber arribado a estos parámetros por un ensayo de prueba y error rutinario o por la aplicación de procedimientos de diseño común, de modo que los resultados obtenidos son absolutamente predecibles.

Ejemplo: la invención se refiere a un proceso para llevar a cabo una reacción conocida y está caracterizado por una proporción específica de flujo de un gas inerte. Las proporciones indicadas son simplemente aquellas a las que necesariamente hubiera arribado una persona versada en la materia.

(iii) Se puede arribar a la invención a través de una simple extrapolación en forma directa a partir del arte previo.

Ejemplo: la invención se caracteriza por el uso de una cantidad mínima especificada de una sustancia X en una preparación Y a fin de mejorar su estabilidad térmica, y este aspecto característico puede ser deducido en forma simple por extrapolación en un gráfico lineal, obtenido del arte previo, en el que se relacionan la estabilidad térmica con el contenido de sustancia X.

(iv) La invención consiste simplemente en seleccionar ciertos compuestos químicos o composiciones (incluyendo combinaciones) entre un amplio campo.

Ejemplo: el arte previo incluye la descripción de un compuesto químico que se caracteriza por una estructura específica que incluye un grupo sustituyente designado como “R”. La definición de este sustituyente “R” abarca rangos completos de radicales definidos en forma amplia tales como radicales alquilo o arilo opcionalmente sustituidos por halógeno y/o hidroxilo, aunque por razones prácticas se presenta solo un muy reducido número de ejemplos específicos. La invención consiste en la selección de un radical particular o un grupo particular de radicales entre aquellos a los que se hizo referencia, como el sustituyente “R” (el radical o el grupo de radicales seleccionados no han sido específicamente descritos en el arte previo entonces la duda debería ser aquella referida a la novedad mas que a la actividad inventiva). Los compuestos resultantes:

No han sido descritos como poseedores de alguna propiedad ventajosa que no tengan los ejemplos del arte previo.

Se han descrito como poseedores de propiedades ventajosas en comparación con los compuestos a los que se hace específica referencia en el arte previo pero estas propiedades son aquellas que una persona versada en el materia podría haber esperado encontrar para tales compuestos, por lo que probablemente hubiera efectuado la misma selección.

3.2 Selección no obvia y por lo tanto inventiva entre un número de posibilidades conocidas

(i) La invención involucra una selección especial en un proceso de condiciones operativas particulares (por ejemplo temperatura y presión) dentro de un rango conocido, tal selección produce efectos inesperados en el funcionamiento del proceso o en las propiedades del producto resultante.

Ejemplo: en un proceso donde las sustancias A y B son transformadas a altas temperaturas en una sustancia C, se conoce que en general hay un constante incremento del rendimiento de la sustancia C cuando la temperatura aumenta en un rango entre 50 °C y 130 °C. Ahora se encuentra que en el rango de temperatura entre 63 °C y 65 °C, que no fue explorado previamente, el rendimiento de la sustancia C fue considerablemente superior a lo esperado.

(ii) La invención consiste en la selección de ciertos compuestos químicos o composiciones (incluyendo combinaciones) a partir de un amplio campo, donde estos compuestos o composiciones tienen ventajas inesperadas.

Ejemplo: en el ejemplo de un compuesto químico sustituido dado en el ítem (iv) del punto 3.1, la invención reside nuevamente en la selección de un radical “R” entre el campo total de posibilidades definidas en el arte previo. En este caso en cambio, la selección no solo no se circunscribe a un área particular del campo posible y resulta en compuestos que pueden

mostrarse como poseedores de propiedades ventajosas, sino que no existen indicaciones que puedan conducir a una persona versada en la materia a realizar esta selección en particular y no cualquier otra a fin de conseguir las propiedades ventajosas.

4. ¿Superando un prejuicio técnico?

Como regla general, existe actividad inventiva si el arte previo no conduce a la persona versada en la materia al procedimiento propuesto en la invención. Esto se aplica en particular cuando la persona versada ni siquiera hubiera considerado desarrollar experimentos para determinar si estas eran alternativas respecto al modo conocido para superar un obstáculo técnico real o imaginario.

Ejemplo: Las bebidas que contienen dióxido de carbono después de ser esterilizadas se embotellan en envases esterilizados. La opinión general es que inmediatamente después de retirar la botella del dispositivo de llenado, la bebida embotellada debe ser automáticamente protegida del aire exterior para prevenir que la bebida embotellada salga a chorros. Un proceso que involucra los mismos pasos pero en el que no se toman precauciones para proteger la bebida del aire exterior (porque no son necesarias) será por lo tanto inventivo.

ANEXO II**1. “Método problema y solución”**

1.1 Para que una invención sea inventiva no debe ser obvia frente al estado del arte. El estado del arte deberá establecerse de una manera razonablemente objetiva efectuando una búsqueda en la literatura. Sin embargo lo que parezca “no obvio” para una persona, podrá parecer bastante obvio para otra. El art. 4 LP estipula que la evaluación de la actividad inventiva deberá ser efectuada por una persona “versada en la materia técnica correspondiente”. Aunque esto reduce la probabilidad de discrepancia, la cuestión aún permanece abierta a interpretaciones subjetivas.

Después de leer la solicitud es inevitable que el examinador ya sea consciente de cuál es la invención. Cuando evalúa entonces el mérito inventivo, existe el riesgo de que, con retrospectiva, la invención le parezca simple, trivial u obvia. Dado que la invención no puede ser evaluada hasta después de que ha sido hecha, cualquier método de evaluación incluye este riesgo. Lo que se necesita entonces es establecer un procedimiento de evaluación que lo minimice.

En el método problema y solución deberá considerarse en primer lugar el arte previo más cercano y desde esta posición se examinará el arte previo para determinar si existía, antes que se realizase la invención, algo que apuntara a la misma. Esta estrategia reduce la ventaja de conocer ya la invención y el riesgo de que un razonamiento ex post facto distorsione la opinión del examinador.

1.2 En el método problema y solución existen tres etapas principales:

Identificación del arte previo más cercano.

Formulación del problema técnico.

Decidir si la invención es obvia a partir del arte previo más cercano y del problema técnico.

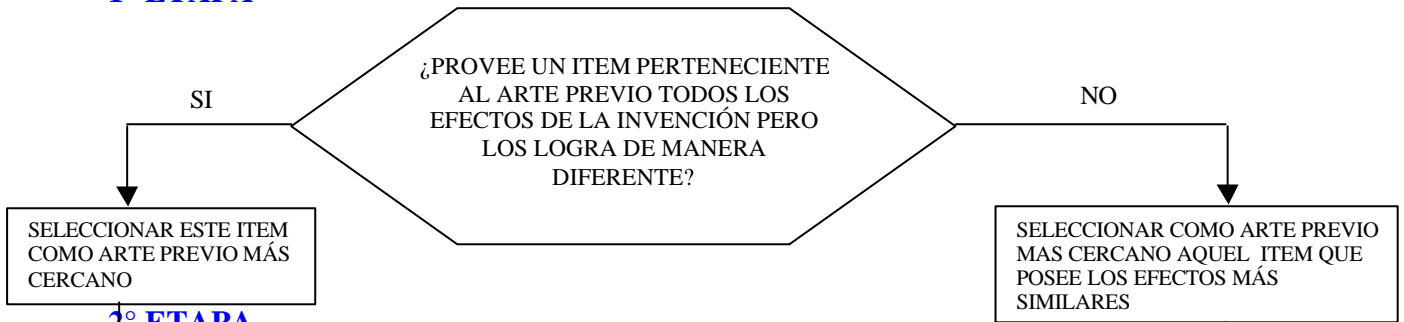
Este Anexo tiene la siguiente estructura en tres partes:

- ✍ **Parte 1** Primero establece el significado de los términos utilizados cuando se aborda el arte previo más cercano, luego se establece un procedimiento para identificar el arte previo más cercano.
- ✍ **Parte 2** Define el significado de un término ulterior, y luego establece un procedimiento para formular el problema técnico.
- ✍ **Parte 3** Comienza explicando el significado de términos introducidos por primera vez en la Parte 2, y luego enseña un procedimiento a utilizar para decidir si una invención posee mérito inventivo.

El siguiente diagrama da una visión general de todo el método problema y solución antes de que las etapas individuales se traten en detalle. Debe notarse que existen caminos alternativos para este método que dependen de cuán cercana resulta la descripción del arte

previo para revelar la invención. Cada una de estas etapas, así como los términos particulares empleados en el diagrama, serán considerados en detalle en este Anexo.

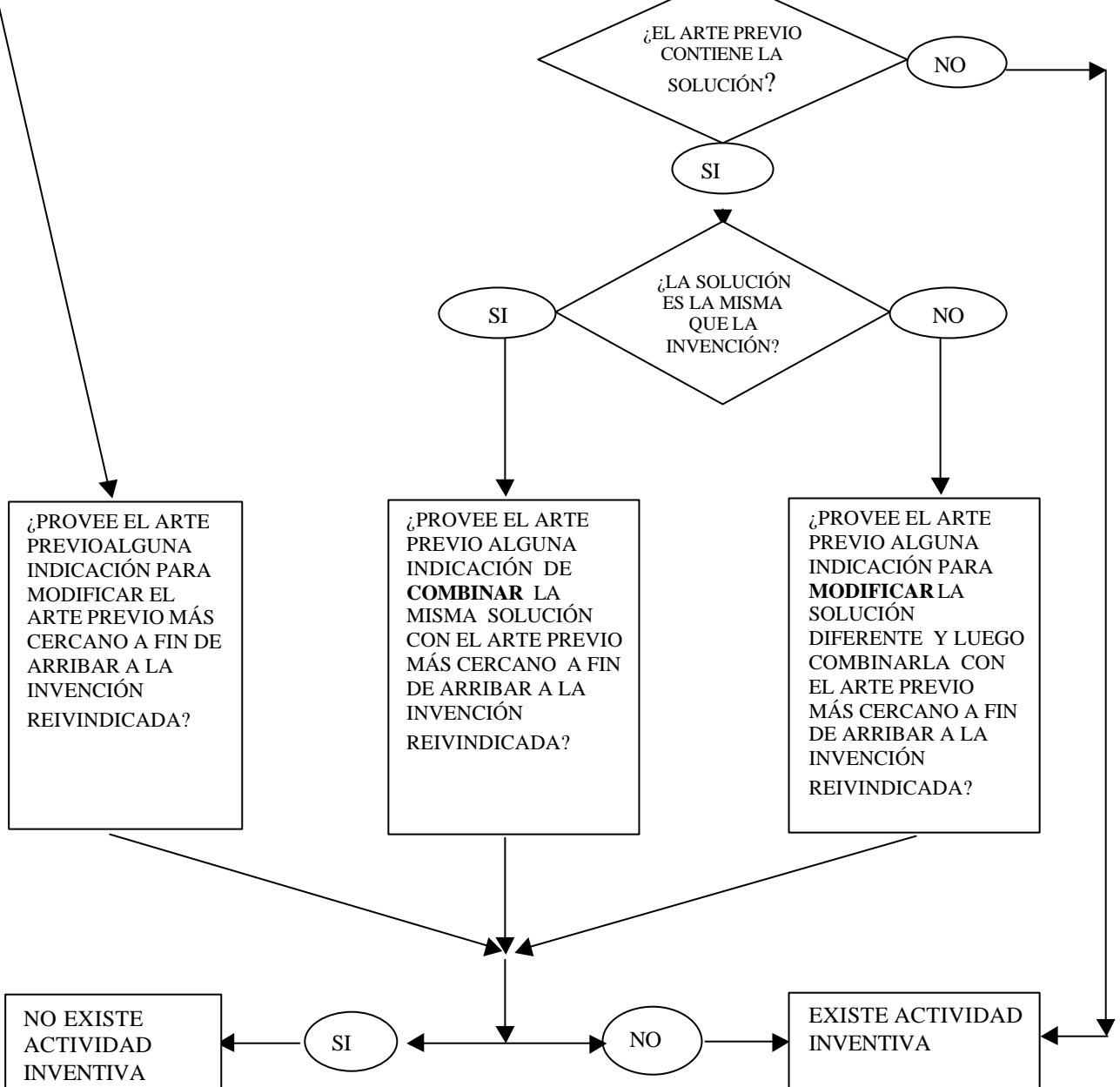
1° ETAPA



2° ETAPA



3° ETAPA



Parte 1: Identificación del arte previo más cercano

La razón por la que el examinador debe identificar en primer lugar al arte previo más cercano es simplemente económica. En principio puede ser posible evaluar una invención dentro de una serie de comparaciones contra cada documento del arte previo que se asemeje a la misma aunque sea en forma remota. Por una cuestión de practicidad, usualmente es más económico identificar en primer instancia el ítem del arte previo que resulta más apropiado (arte previo más cercano) para que la invención parezca obvia. Si el examinador decide que la invención no resulta obvia frente a este arte previo, no lo será tampoco cuando se la analice a partir de cualquier otro documento del arte previo más remoto.

Si en algún caso resulta difícil identificar un solo documento del arte previo que sea claramente más cercano que todos los otros, el examinador podrá realizar el resto del método varias veces a partir de cada ítem del arte previo que parezca cercano.

Significado de los términos utilizados en Parte 1

Características técnicas: elementos estructurales o funcionales de la invención.

Ejemplos: elementos estructurales podrán ser: elementos estructurales en aparatos, la estructura de una molécula. Elementos funcionales podrán ser: un paso en un procedimiento, elementos identificados como “medios para intensificar”, “un solvente”.

Efectos técnicos: conjunto de resultados positivos y/o negativos producidos por características técnicas de la invención.

Ejemplos: funcionamiento más rápido o más lento, más acidez, más dureza, más liviano, mayor rendimiento.

Nota: los efectos técnicos usualmente se relacionan con el propósito o con el uso deseado de la invención.

La invención: la combinación de todas las características técnicas como está representada en una reivindicación, y sus efectos técnicos asociados.

Estado de la técnica: como se define en el art. 4° LP. En términos generales, todo lo que se ha hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente. Se conoce como expresión análoga a estado del arte.

Ejemplos: documentos mencionados en la solicitud, documentos mencionados en el examen de fondo, conocimientos generales comunes de una persona versada en la materia técnica correspondiente.

Arte previo: expresión utilizada a menudo como equivalente a estado del arte.

Ítem del arte previo: cualquier tipo de divulgación de arte previo.

Ejemplos: una descripción escrita, una descripción oral, un uso previo.

Diferencias: aquellas características técnicas que no están presentes en un ítem particular del arte previo.

Arte previo más cercano: combinación conocida de características que proporciona las bases más fuertes para un ataque de obviedad.

En la práctica, este generalmente será el ítem del arte previo (generalmente una divulgación escrita) en el campo técnico concernido, que describe efectos técnicos, propósitos o uso pretendido lo más similares a la invención.

Para una invención de proceso, el arte previo más cercano es generalmente un proceso parecido con el mismo resultado o similar.

Para una invención de uso o método, el arte previo más cercano generalmente es una divulgación de un uso similar del mismo producto o el mismo uso de un producto estructuralmente similar.

Para una invención de producto, el arte previo más cercano es generalmente un producto que tiene el mismo uso pretendido o propósito porque tiene efectos cercanos o iguales a los efectos provistos por la invención. Este producto normalmente también tendrá el mayor número de características técnicas en común con la invención.

Ejemplo: supongamos que la invención se refiere a una mejora en una mesa. El arte previo más cercano será normalmente otra mesa que tiene un uso comparable. Mas aún, será la mesa que tenga el mayor número de elementos estructurales en común con la invención.

Sin embargo, para invenciones en algunas áreas químicas, el arte previo más cercano a menudo está menos relacionado con semejanzas estructurales que en el caso de otras áreas técnicas. Esto ocurre porque el arte previo que es estructuralmente más cercano a la invención puede no proveer efectos similares, pero, una alteración de la estructura química de un compuesto podrá modificar absolutamente el posible uso del producto.

Ejemplo: un compuesto usado como herbicida ya no mata plantas cuando se altera; en cambio podrá matar insectos, y podrá por lo tanto utilizarse como insecticida. El arte previo seleccionado como “el más cercano” podría entonces ser un insecticida. Aunque estructuralmente sea el más cercano, el herbicida no podría ser considerado como el arte previo más cercano; de hecho, incluso podría no ser considerado para nada como relacionado con el mismo campo técnico.

Arte previo más pertinente: a veces se utiliza como alternativa para el arte previo más cercano.

El procedimiento

Paso	Acción								
1.1	Estudio de la solicitud mientras se comprenden: <ul style="list-style-type: none"> ? las <i>características técnicas</i> y los <i>efectos técnicos</i> asociados y ? el propósito o uso deseados de la invención. 								
1.2	Para cada ítem del arte previo identificar: <ul style="list-style-type: none"> ? las características y efectos técnicos que son comunes con la invención. ? las diferencias entre la invención y aquel ítem del arte previo, y ? cualquier efecto técnico que la invención logre debido a estas diferencias. 								
1.3	Decidir que ítem del arte previo puede ser considerado como el arte previo más cercano utilizando la siguiente tabla: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Si...</th> <th style="width: 50%;">Entonces...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>...ninguno de los ítem del arte previo proporciona exactamente los efectos técnicos que proporciona la invención</td> <td>...seleccionar como arte previo más cercano al ítem que proporciona efectos técnicos más similares a aquellos de la invención.</td> </tr> <tr> <td>...algún(os) ítem(s) del arte previo provee todos los efectos técnicos que proporciona la invención, pero lo hace de una manera diferente,</td> <td>...seleccionar ese ítem como el arte previo más cercano.</td> </tr> <tr> <td>...el examinador encuentra difícil decidir cuál de dos o más ítem del arte previo representa el arte previo más cercano,</td> <td>...considerar cada ítem que parece cercano como “<i>el arte previo más cercano</i>” y aplicar las Etapas 2 y 3 del método para cada ítem independientemente.</td> </tr> </tbody> </table>	Si...	Entonces...	...ninguno de los ítem del arte previo proporciona exactamente los efectos técnicos que proporciona la invención	...seleccionar como arte previo más cercano al ítem que proporciona efectos técnicos más similares a aquellos de la invención.	...algún(os) ítem(s) del arte previo provee todos los efectos técnicos que proporciona la invención, pero lo hace de una manera diferente,	...seleccionar ese ítem como el arte previo más cercano.	...el examinador encuentra difícil decidir cuál de dos o más ítem del arte previo representa el arte previo más cercano,	...considerar cada ítem que parece cercano como “ <i>el arte previo más cercano</i> ” y aplicar las Etapas 2 y 3 del método para cada ítem independientemente.
Si...	Entonces...								
...ninguno de los ítem del arte previo proporciona exactamente los efectos técnicos que proporciona la invención	...seleccionar como arte previo más cercano al ítem que proporciona efectos técnicos más similares a aquellos de la invención.								
...algún(os) ítem(s) del arte previo provee todos los efectos técnicos que proporciona la invención, pero lo hace de una manera diferente,	...seleccionar ese ítem como el arte previo más cercano.								
...el examinador encuentra difícil decidir cuál de dos o más ítem del arte previo representa el arte previo más cercano,	...considerar cada ítem que parece cercano como “ <i>el arte previo más cercano</i> ” y aplicar las Etapas 2 y 3 del método para cada ítem independientemente.								

Nota: el examinador podrá utilizar una tabla de características (que puede haber sido hecha para el examen de novedad) y agregar a las características (f) más detalles describiendo los efectos (e).

Reivindicación	D1	D2		Di
f1				
f2				
...				
e1				
e2				
...				

Parte 2: Formulación del problema técnico

¿Porqué debe formularse un problema técnico? En la descripción, el solicitante a menudo identifica el problema que ha encarado cuando realizó la invención. Sin embargo, en realidad, el solicitante pudo no haber considerado todo el arte previo, particularmente el arte previo más cercano o podría haber evaluado incorrectamente al mismo. Entonces el problema encarado podría haber sido ya resuelto total o parcialmente sin que él lo supiera, de ahí que lo que él reivindica pudiese entonces ser obvio una vez que la búsqueda revelase arte previo adicional. Por eso la necesidad de reformular el problema técnico después de la búsqueda deberá ser cumplida

La formulación correcta del problema técnico será crucial para una adecuada evaluación de la invención. Si el problema técnico no se formula correctamente, pueden surgir dificultades en el intento de lograr una correcta evaluación del mérito inventivo. Si el problema técnico es reformulado demasiado específicamente, podría incluir elementos de la solución (esta expresión se explica más adelante) y la invención podrá parecer injustificadamente obvia. Si, por otra parte el problema técnico es formulado en forma demasiado amplia, el examinador podría encontrar un rango completo de soluciones alternativas en el arte previo que podría requerir un control demasiado extenso.

Significado de los términos utilizados en Parte 2

Problema técnico: objetivo o tarea de modificar o adaptar el arte previo más cercano para obtener los efectos técnicos que provee la invención.

Nota: el problema técnico formulado según se indica en la Parte 2 se denomina “problema técnico establecido objetivamente” o “problema técnico objetivo”. En contraste, el problema originalmente identificado por el solicitante que fue definido antes de realizarse la búsqueda se denomina “el problema subjetivo”.

El Procedimiento

Paso	Acción								
2.1	Examinar: <ul style="list-style-type: none"> ? lo que el solicitante identifica como su objetivo o problema, ? el arte previo más cercano y sus efectos técnicos, ? los efectos técnicos de la invención, y ? cómo estos efectos difieren de los efectos técnicos del arte previo más cercano. 								
2.2	Formular el problema técnico siguiendo los lineamientos propuestos en la siguiente tabla: <table border="1" data-bbox="336 920 1428 1868" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="336 920 879 1055">Si...</th> <th data-bbox="879 920 1428 1055">Entonces...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="336 1055 879 1350"> ...el arte previo más cercano no proporciona todos los efectos que provee la invención, </td> <td data-bbox="879 1055 1428 1350"> ...formular el problema técnico cuidadosamente excluyendo elementos de la solución, como: <i>“cómo proveer...(el o los efectos técnicos que la invención provee más allá del arte previo más cercano)”</i>. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="336 1350 879 1646"> ...el arte previo más cercano provee todos los efectos técnicos que provee la invención, pero los consigue de una manera diferente, </td> <td data-bbox="879 1350 1428 1646"> ...formular el problema técnico como: <i>“cómo proveer...(una manera alternativa para proveer el o los efectos técnicos que provee el arte previo más cercano)”</i>. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="336 1646 879 1868"> ... el examinador selecciona más de un ítem como representante del arte previo más cercano, </td> <td data-bbox="879 1646 1428 1868"> ... formular el problema técnico de la manera indicada arriba para cada uno de los ítem y aplicar la Etapa 3 para cada ítem. </td> </tr> </tbody> </table>	Si...	Entonces...	...el arte previo más cercano no proporciona todos los efectos que provee la invención,	...formular el problema técnico cuidadosamente excluyendo elementos de la solución, como: <i>“cómo proveer...(el o los efectos técnicos que la invención provee más allá del arte previo más cercano)”</i>el arte previo más cercano provee todos los efectos técnicos que provee la invención, pero los consigue de una manera diferente,	...formular el problema técnico como: <i>“cómo proveer...(una manera alternativa para proveer el o los efectos técnicos que provee el arte previo más cercano)”</i> el examinador selecciona más de un ítem como representante del arte previo más cercano,	... formular el problema técnico de la manera indicada arriba para cada uno de los ítem y aplicar la Etapa 3 para cada ítem.
Si...	Entonces...								
...el arte previo más cercano no proporciona todos los efectos que provee la invención,	...formular el problema técnico cuidadosamente excluyendo elementos de la solución, como: <i>“cómo proveer...(el o los efectos técnicos que la invención provee más allá del arte previo más cercano)”</i> .								
...el arte previo más cercano provee todos los efectos técnicos que provee la invención, pero los consigue de una manera diferente,	...formular el problema técnico como: <i>“cómo proveer...(una manera alternativa para proveer el o los efectos técnicos que provee el arte previo más cercano)”</i> .								
... el examinador selecciona más de un ítem como representante del arte previo más cercano,	... formular el problema técnico de la manera indicada arriba para cada uno de los ítem y aplicar la Etapa 3 para cada ítem.								

Parte 3: Decidir si la invención es obvia

El arte previo más cercano y el problema técnico identificados en Partes 1 y 2 de este Anexo son solamente un punto de partida para esta etapa final del procedimiento. En realidad existen variaciones posibles en el proceso de decisión en esta etapa final. La variación particular que pueda ser seleccionada por el examinador en algún examen dependerá de:

- ? En qué medida el arte previo más cercano parece revelar la invención, y
- ? Qué información relevante se describe en el resto del arte previo.

Dependiendo de lo que se ha revelado en el arte previo, el examinador podrá arribar a una decisión respecto al mérito inventivo después de una o dos etapas; por otra parte, el examinador tal vez tendrá que continuar a través de varios pasos más y considerar más posibilidades antes de llegar a una decisión.

Significado de los términos adicionales utilizados en Parte 3

Persona versada en la materia: una persona ficticia que tiene a su disposición todo el conocimiento general común del arte en cuestión, pero no tiene habilidades inventivas.

Nota: en algunos campos avanzados resulta apropiado considerar lo que un grupo de investigadores podría conocer.

Conocimiento general común: lo que un trabajador normalmente versado en ese arte podría conocer, junto con lo que podría encontrarse en libros de texto estándar.

La persona versada: una alternativa utilizada para “persona versada en el arte”.

Elemento de la solución: cualquier característica técnica de la invención que no está presente en el arte previo más cercano.

Una solución al problema técnico: cualquier combinación de características que, cuando se combinan con el arte previo más cercano, proveen los efectos técnicos que provee la invención.

Solución provista por la invención: diferencias, en términos de características técnicas, entre el arte previo más cercano y la invención.

Nota: en algunos textos la expresión “la solución” se utiliza significando la combinación de todas las características en una reivindicación. Sin embargo, cabe recordar que en este Anexo la expresión “la solución” es utilizada con el significado limitado dado arriba, y “la invención” es la combinación de todas las características en la reivindicación (como se

define en Parte I. Así “la invención” no se corresponde con el significado más estrecho de “la solución” como se usa aquí.

Solución alternativa: una solución al problema técnico, dada a conocer en el arte previo más cercano y lograda por medios distintos de la solución provista por la invención, pero que proporciona todos los efectos técnicos que provee la invención.

Una indicación: algo que podría advertir a la persona versada en la materia a corregir, adaptar o modificar un producto o un proceso, o combinar las enseñanzas de dos ítem del arte previo, con la expectativa de un resultado deseado.

Ejemplos:

1. *La afirmación: “este teclado numérico podría utilizarse en cualquier equipo electrónico donde deben ingresarse normalmente series de números” podría ser una indicación de la posibilidad de reemplazar el anillo de discado de un teléfono por este teclado numérico.*
2. *Desventajas técnicas en un equipo o proceso fácilmente reconocibles por una persona versada como requisito para perfeccionamiento. Ejemplo: “muy lento, muy pesado, muy complicado, inestable”.*
3. *Razones comerciales o desventajas técnicas que podrían inducir a una persona versada a buscar modalidades alternativas para proveer los mismos efectos que provee el arte previo más cercano.*

Como se advirtió antes, el conocimiento de la persona versada podría a veces proporcionar el incentivo para realizar algo que no está específicamente descrito en un documento del arte previo.

El procedimiento

Paso	Acción
3.1	Examinar: <ul style="list-style-type: none"> ? el arte previo más cercano, y ? el resto del arte previo del que dispone el examinador, ? para discernir si el arte previo describe una forma de solucionar el problema técnico. (p.ej. ambas, una solución proporcionada por la invención o una forma diferente de resolver el problema técnico).

3.2	Ahora debe decidirse respecto a la obviedad de la invención utilizando las siguientes tablas:	
	Si...	Entonces...
	...el arte previo (incluyendo el arte previo más cercano) no incluye una forma para resolver el problema técnico,	...la invención no es obvia, <i>porque no hay indicaciones en el arte previo que pudieran inducir a la persona versada a resolver el problema de la forma en que lo resuelve el inventor.</i> Fin del procedimiento
...el arte previo (incluyendo el arte previo más cercano) incluye una forma para resolver el problema técnico,	...continuar con el Paso 3.3.	

	<p>...el arte previo (incluyendo el arte previo más cercano), no describe varias formas diferentes para resolver el problema técnico.</p>	<p>...chequear si:</p> <ul style="list-style-type: none">? existe un ítem del arte previo aún más cercano que permita al examinador formular el problema técnico de mejor manera;? si el examinador ha pasado por alto un efecto técnico y formulado así al problema técnico muy ampliamente. <p><i>Nota: después de chequear, eventualmente puede arribarse nuevamente a la Etapa 3,</i></p> <ul style="list-style-type: none">? <i>con un arte previo más cercano diferente y/o un problema técnico diferente,</i>? <i>o, si este no es el caso, el examinador tendrá que volver a la Etapa 3 para cada solución encontrada.</i>
--	---	--

3.3	Ahora debe decidirse respecto a la siguiente etapa del procedimiento utilizando la siguiente tabla:	
	Si...	Entonces...
	...un ítem del arte previo distinto del arte previo más cercano, describe la misma forma de resolver el problema técnico de la invención,	...continuar con el paso 3.4.
	...un ítem del arte previo, distinto del arte previo más cercano, describe una manera diferente de resolver el problema técnico,	...continuar con el paso 3.5.
...en el Paso 2, el examinador ha definido al problema técnico como..."un modo alternativo de..." (en otras palabras: el arte previo más cercano describe la solución)	..continuar con el paso 3.6.	

Cuando el arte previo contiene una solución y es la misma solución proporcionada por la invención:

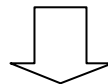
Paso	Acción	
3.4	Decidir respecto a la obviedad de la invención utilizando la siguiente tabla:	
	Si...	Entonces...
	<p>...si existe alguna indicación en el arte previo que pudiera inducir a la persona versada, enfrentada al problema técnico y al arte previo,</p> <p>? a combinar la solución encontrada con el arte previo más cercano para lograr lo que la invención logra,</p>	<p>...la invención es obvia,</p> <p><i>porque la persona versada enfrentada con el problema técnico y con el arte previo, podría combinar la solución con el arte previo más cercano y arribar así a la misma invención.</i></p>
	<p>...no existen tales indicaciones,</p>	<p>...la invención no es obvia,</p> <p><i>porque no hay nada en el arte previo que pudiera haber conducido a la persona versada desde el arte previo a la invención reivindicada.</i></p>
	(Fin del procedimiento)	

**Resumen simplificado de Parte 3
Alternativa A – Paso 3.4**

SE HA IDENTIFICADO EL ARTE PREVIO MÁS CERCANO Y FORMULADO EL PROBLEMA TÉCNICO

ARTE PREVIO MAS CERCANO

PROBLEMA TÉCNICO

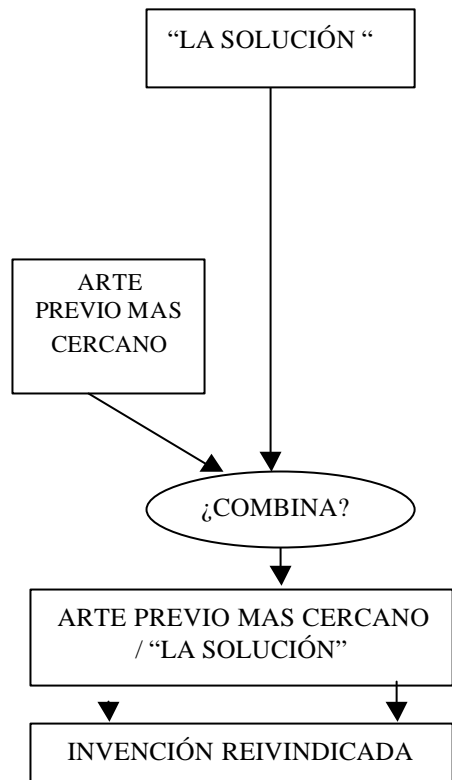


PARTE 3

Se encuentra un Ítem del arte previo que describe las diferencias (Ej. “la solución”)

Ver si existen indicaciones que pudieran conducir al examinador a combinar estas dos descripciones para resolver el problema técnico..

y arriba a la invención reivindicada.



Paso	Acción	
3.5	Decide sobre la obviedad de la invención usando la siguiente tabla:	
	Si...	Entonces...
	<p>..existe alguna indicación en el arte previo que pudiera inducir a la persona versada, enfrentada con el problema técnico y con el arte previo,</p> <p>? a adaptar o a modificar esta solución diferente a “la solución provista por la invención”, y</p> <p>? a combinar esta solución modificada con el arte previo más cercano para lograr lo que logra la invención,</p>	<p>...la invención es obvia,</p> <p><i>porque la persona versada, enfrentada con el problema técnico y con el arte previo, podría adaptar o modificar esta solución diferente y combinarla con el arte previo más cercano para resolver el problema técnico y arribar así a la invención solicitada.</i></p>
	<p>...no existen tales indicaciones,</p>	<p>...la invención no es obvia,</p> <p><i>porque no hay nada en el arte previo que podría haber conducido a la persona versada desde el arte previo más cercano a la invención.</i></p>
(Fin del procedimiento)		

**Resumen simplificado de Parte 3
Alternativa B – Paso 3.5**

Se ha identificado el arte previo más cercano y formulado el problema técnico

ARTE PREVIO MAS CERCANO

PROBLEMA TÉCNICO



PARTE 3

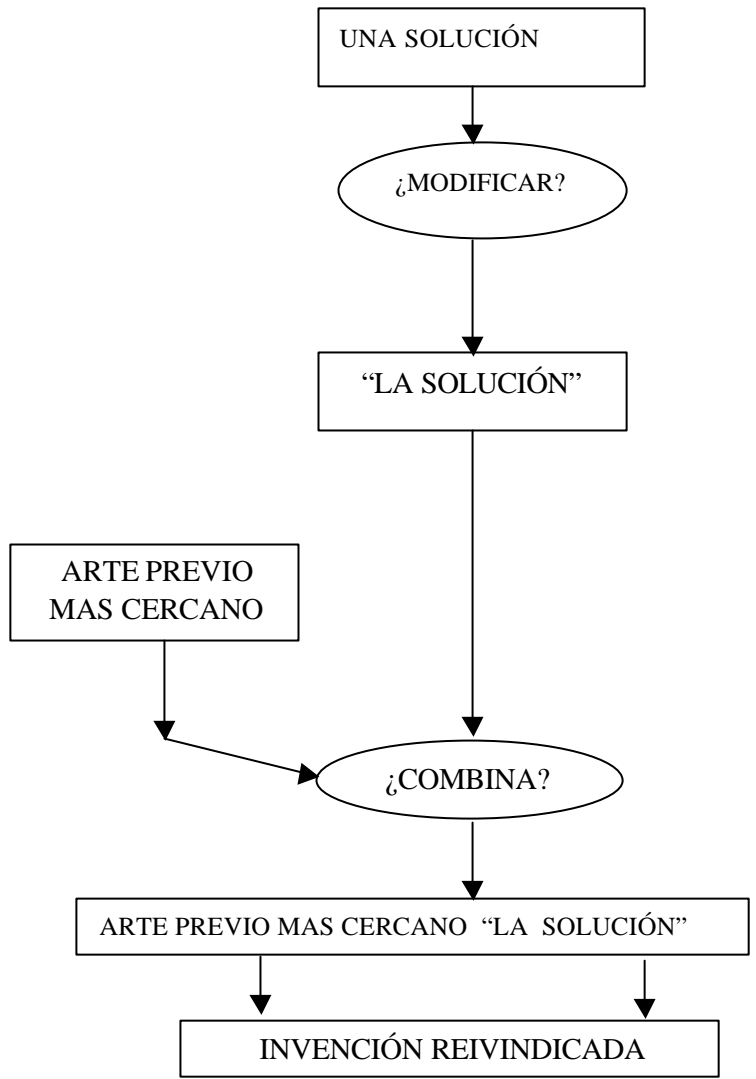
Se encuentra un ítem del arte previo distinto del arte previo mas cercano

Ver si existen indicaciones que pudieran conducir al examinador a:

i) adaptar o modificar una solución hacia “la solución provista por la invención” y

ii) combinar “la solución” con el arte previo más cercano...

...y arribar a la invención reivindicada.



Cuando el arte previo más cercano contiene una forma alternativa para resolver el problema técnico de la invención:

Paso	Acción	
3.6	Decidir respecto a la obviedad de la invención utilizando la siguiente tabla:	
	Si...	Entonces...
	<p>...hay indicaciones en el arte previo que pudieran inducir a la persona versada, enfrentada con el problema técnico y con el arte previo,</p> <p>? a adaptar o modificar la solución alternativa para arribar a algo comprendido en los términos de la reivindicación,</p>	<p>...la invención es obvia,</p> <p><i>porque la persona versada, enfrentada con el problema técnico y con el arte previo, podría adaptar o modificar la solución alternativa encontrada y arribar así a la invención solicitada.</i></p>
	<p>... no existe tal indicación,</p>	<p>...la invención no es obvia,</p> <p><i>porque no hay nada en el arte previo que pudiera conducir a la persona versada desde el arte previo más cercano a la invención.</i></p>
(Fin del procedimiento)		

ANEXO III**Ejemplos ilustrativos sobre los conceptos dados en C, VI, 4.1****Limitación del alcance****A. limitación por agregado de una característica**

En los ejemplos 1 y 2, la adición de características conducen a una limitación del alcance.

Ejemplo 1: cada sucesiva reivindicación tiene un alcance más limitado que la anterior.

- ? Reivindicación 1: una criatura viviente.
- ? Reivindicación 2: de acuerdo a reivindicación 1 en donde la criatura viviente es un mamífero.
- ? Reivindicación 3: de acuerdo a reivindicación 2 en donde dicho mamífero tiene 2 piernas.
- ? Reivindicación 4: de acuerdo a reivindicación 3 en donde el mamífero de dos piernas es un ser humano.
- ? Reivindicación 5: de acuerdo a reivindicación 4 en donde el ser humano tiene al castellano como lengua materna.
- ? Reivindicación 6: de acuerdo a reivindicación 5 en donde el ser humano es empleado de la ANP.
- ? Reivindicación 7: de acuerdo a reivindicación 6 en donde dicho empleado es un examinador de patentes.
- ? Reivindicación 8: de acuerdo a reivindicación 7 en donde dicho examinador de patentes es un Ingeniero Electrónico.

Comentario: la reivindicación 1 tiene un alcance extremadamente grande, puesto que incluye a todas las criaturas vivientes. La limitación de la reivindicación 2 a un mamífero filtra un gran número de elementos, como ser insectos, peces, reptiles, etc.

Cada característica o limitación adicional reduce por tanto el alcance de lo reivindicado.

Ejemplo 2:

La reivindicación original se refiere a:

- ? un vehículo (característica A)
- ? con un motor (característica B)
- ? de tipo Diesel (característica C)

la reivindicación enmendada se refiere a :

- ? un vehículo (característica A)
- ? con un motor (característica B)

- ? de tipo Diesel, y (característica C)
- ? un sistema de inyección electrónica (característica D)

En este caso también, la adición de una característica conduce a una limitación del alcance del objeto reivindicado. Cuando se especifica un sistema de inyección electrónica, se excluyen todos los vehículos con otros tipos de sistemas de inyección que estaban incluidos en la reivindicación original.

B. Limitación por remoción de una característica

El siguiente es un ejemplo en donde la remoción de una característica conduce a una limitación. Tener en cuenta que este es un caso especial: la enmienda consiste en la remoción de una solución alternativa. Tal enmienda es siempre permisible. El remover una alternativa de una reivindicación tiene el mismo efecto que cancelar una reivindicación independiente para una realización alternativa del invento.

Ejemplo 3:

La reivindicación original se refiere a:

- ? un vehículo (característica A)
- ? con un motor (característica B)
- ? de tipo Diesel (característica C)
- ? o de tipo Otto (característica D)

la reivindicación enmendada se refiere a :

- ? un vehículo (característica A)
- ? con un motor (característica B)
- ? de tipo Diesel (característica C)

en este caso, la enmienda ha removido una alternativa, de modo que una clase mas limitada de vehículos están incluidos, puesto que todos los vehículos con motor de tipo Otto han sido excluidos de la reivindicación.

Extensión (ampliación del alcance)

A. Extensión por agregado de información

Los ejemplos 4 y 5 ilustran situaciones en donde es fácil ver que nueva información ha sido agregada.

Ejemplo 4: una solicitud se refiere a una composición que puede ser usada como pasta dentífrica. Posteriormente, una descripción enmendada es presentada mencionándose por primera vez que el material puede ser usado también como crema protectora solar.

Esta es nueva información porque no existía divulgación previa, explícita o implícita, que el material tuviese propiedades que lo tornasen útil como crema protectora solar. La adición de esta información amplía por lo tanto el alcance de la solicitud.

Ejemplo 5: un dibujo ilustra una máquina para cortar madera usando un nuevo tipo de hoja serrucho. Posteriormente, un dibujo enmendado es presentado en donde se indican las dimensiones de la hoja serrucho. En la presentación original no se habían presentado dimensiones, ni explícita ni implícitamente, por lo que la adición de esta información amplía el alcance de la solicitud.

Comentarios adicionales a los ejemplos 4 y 5:

Si la nueva información hubiese sido puesta en las reivindicaciones en lugar de la descripción o los dibujos, la situación sería la misma en principio. Habría ampliación de objeto mas allá del contenido de la solicitud como fuera presentada originalmente.

B. Ampliación del alcance de una reivindicación por omisión de una característica

El segundo tipo de ampliación se refiere al alcance de las reivindicaciones. Los siguientes ejemplos ilustran como el alcance de las reivindicaciones puede ser ampliado o extendido, generalmente por omisión de una característica (pero ocasionalmente por adición de una característica):

Ejemplo 6:

Reivindicación original:	Un libro conteniendo gramática de lenguaje Sueco para Hispano parlantes, por A. Viberg.
Primera enmienda:	Un libro conteniendo gramática de lenguaje Sueco para Hispano parlantes.
Segunda enmienda:	Un libro conteniendo gramática de lenguaje Sueco
Tercera enmienda:	Un libro conteniendo gramática
Cuarta enmienda:	Un libro.

La reivindicación original identifica de manera no ambigua un determinado libro. Las sucesivas omisiones de características extienden el alcance de las reivindicaciones hasta incluir todos los libros.

Ejemplo 7:

Reivindicación original:

- | | |
|------------------|--------------------|
| ? un vehículo | (característica A) |
| ? con un motor | (característica B) |
| ? de tipo Diesel | (característica C) |

la reivindicación enmendada se refiere a :

- | | |
|----------------|--------------------|
| ? un vehículo | (característica A) |
| ? con un motor | (característica B) |

Antes de la enmienda, solo vehículos con motor Diesel eran cubiertos por la reivindicación. La remoción de la característica que define el tipo de motor remueve una característica limitante, por lo que la enmienda extiende el alcance de la reivindicación hasta cubrir vehículos con todo tipo de motor.

Ampliación del alcance de una reivindicación por agregado de una característica

La reivindicación original se refiere a:

- | | |
|------------------|--------------------|
| ? un vehículo | (característica A) |
| ? con un motor | (característica B) |
| ? de tipo Diesel | (característica C) |

la reivindicación enmendada se refiere a :

- | | |
|------------------|--------------------|
| ? un vehículo | (característica A) |
| ? con un motor | (característica B) |
| ? de tipo Diesel | (característica C) |
| ? o de tipo Otto | (característica D) |

el agregado de la característica D (en este caso una alternativa) amplía la clase de vehículos cubiertos para incluir vehículos con motor del tipo Otto.

Generalización

Ejemplo 9:

- Párrafo original: *un tranvía que tienen en el techo un aparato extensible para tomar corriente eléctrica de cables situados por encima....*
- Primera enmienda: *un vehículo de pasajeros que se desplaza sobre rieles teniendo en su techo....*
- Segunda enmienda: un vehículo de pasajeros teniendo en su techo.....

La primera generalización incluye una locomotora de tren; la segunda generalización incluye también un trolleybus.

Ejemplo 10:

- Reivindicación original: *un dispositivo que incluye una fuente de luz laser....*
- Reivindicación enmendada: *un dispositivo que incluye una fuente de luz...*

La generalización de “*luz laser*” a “*luz*” significa que la reivindicación enmendada incluye ahora ambas fuentes de luz, coherentes y no coherentes.

Ejemplo 11

- Reivindicación original: un cable eléctrico para trabajo pesado que incluye un núcleo de cobre conductor rodeado y soportado por una cubierta de polipropileno flexible....
- Reivindicación enmendada: un cable eléctrico para trabajo pesado que incluye un núcleo conductor rodeado y soportado por una cubierta de poliolefina flexible....

Esta reivindicación enmendada incluye dos generalizaciones. La segunda generalización significa que la cubierta puede ser hecha ahora de polietileno o polibutileno como alternativa al polipropileno originalmente reivindicado.

La primera generalización significa que el núcleo puede comprender ahora cualquier conductor. Desde que no se especifica el metal, el núcleo puede ahora incluir o ser hecho con conductores no metálicos como el carbón o compuestos del carbón. Mas aún, desde que el núcleo está rodeado y soportado por una vaina plástica, el núcleo conductor puede ser ahora un conductor de fluido.

De modo que estas generalizaciones, y en particular la segunda, han alterado por completo la naturaleza de aquello que cae dentro del alcance de las reivindicaciones.

ANEXO IV

Análisis de Novedad

Comparación entre el objeto reivindicado y el arte previo

Paso	Acción																									
1	Estudiar la reivindicación, e identificar y listar todas las características técnicas explícitas e implícitas																									
2	Estudiar el ítem del arte previo en consideración, e identificar y listar todas las características técnicas que dicho ítem del arte previo tiene en común con la reivindicación.																									
3	Tomar los resultados de los pasos 1 y 2, y contrastar una tabla de características como sigue:																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>reivindicación</th> <th>D1</th> <th>D2</th> <th>...</th> <th>Di</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>f1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>f2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>fi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	reivindicación	D1	D2	...	Di	f1					f2					...					fi				
reivindicación	D1	D2	...	Di																						
f1																										
f2																										
...																										
fi																										
	<p>Nota: f1 significa características de la reivindicación D1 es un ítem del arte previo.</p> <p>En el casillero correspondiente se marcan las características divulgadas en el arte previo.</p>																									

4	<p>Comparar el objeto reivindicado contra el ítem del arte previo usando la tabla, para ver si las características técnicas de la reivindicación están todas divulgadas en combinación en dicho ítem del arte previo</p> <ul style="list-style-type: none">a) En caso afirmativo, entonces el objeto reivindicado por la reivindicación no es nuevo comparado con dicho ítem del arte previob) En caso negativo, el objeto reivindicado es nuevo comparado con el ítem del arte previo.
---	---

ANEXO V

"PAUTAS GENERALES PARA LA PREPARACIÓN DE RESUMENES"**LISTADO DE VERIFICACION**

En el listado de verificación siguiente, el redactor del resumen deberá, después de haber estudiado la divulgación a ser resumida, poner un tilde en la segunda columna después de los términos listados en la primera columna. Deberá tenerse presente los requisitos listados en la tercer columna correspondiente a los artículos verificados de la primera columna por el redactor cuando prepara su resumen. Finalmente, el redactor del resumen podrá comparar su resumen terminado con los requisitos verificados y pondrá un tilde correspondiente en la cuarta columna si está satisfecho que se han reunido los requisitos.

Si la invención es un	Tildar aquí	El resumen debe referirse a:	Tildar aquí
artículo		Su identidad, uso, construcción, organización, método de fabricación	
Compuesto químico		Su identidad (estructura en caso apropiado)	
mezcla		Su naturaleza, propiedades, uso, ingredientes esenciales (identidad, función); proporción de ingredientes, si es significativo; preparación.	
Máquina, aparato, sistema		Su naturaleza, uso, construcción, organización, operación.	
Procedimiento u operación		Su naturaleza y características esenciales; material y condiciones empleadas; producto, si es significativo; naturaleza de y relación entre las etapas, si más de una.	
Si la divulgación incluye alternativas		El resumen debe indicar las alternativas preferidas e identificar las otros si esto puede hacerse sucintamente; si esto no puede hacerse, se debe indicar que existen y si difieren substancialmente de la alternativa preferida.	

--	--	--	--

ANEXO VI**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 Marcush);
- 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 LP.

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.

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 LP) y divulgación para un solo modo o un número limitado de modos de realización (art.20 LP). 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 mas arriba para las solicitudes del tipo c)

ANEXO VII**PROTECCIÓN DE LAS PATENTES RELACIONADAS CON PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN.**

De acuerdo al art. 6 LP, son patentables las invenciones **nuevas**, que impliquen una **actividad inventiva** y que sean susceptibles de **aplicación industrial**.

El art. 6 LP dice 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 ordenador**.
- d) Las formas de presentar información.

La exclusión de la patentabilidad de los programas de ordenador, 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.

Hay distintas posibilidades de interpretar el grado de exclusión de la patentabilidad de las materias enunciadas en “la lista negativa”:

- 1.- Toda reivindicación cuyo objeto sea alguna de las materias o actividades enunciadas en la lista de exclusiones debe ser denegada con independencia de los aparatos o métodos utilizados para llevar a cabo la actividad excluida.
- 2.- Toda reivindicación que incluya una característica no técnica debe ser rechazada.
- 3.- 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.
- 4.- Las características de la invención se dividen “a priori” en características técnicas y características no técnicas. Las características excluidas (no técnicas) no se tienen en consideración para evaluar la novedad y la actividad inventiva.

5.- La invención reivindicada es examinada en su totalidad para determinar si existe un efecto técnico. Si de la ejecución de la invención tal como está reivindicada no se deriva efecto técnico alguno, la reivindicación es rechazada.

En el caso particular de solicitudes vinculadas a programas de computación, lo normal es que dichas solicitudes presenten 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.

La cuestión clave para decidir acerca de la patentabilidad de una invención, en particular para solicitudes vinculadas a programas de computación, es que dicha invención debe ser de carácter técnico. La ley 24481 no exige explícitamente este requisito, como lo hace para la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial (art.4 LP). No obstante, 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 conocida por el inventor, y una descripción detallada de la invención, destacando las ventajas con respecto a dicho estado de la técnica (art. 12 RLP) y las reivindicaciones deben definir el objeto a proteger con indicación de las características técnicas de la invención que conforman la solución aportada (ver C, III, 2).

Este **carácter técnico** es una propiedad intrínseca de la invención, independiente del tiempo, de naturaleza distinta, por ejemplo a la actividad inventiva; ésta es un requisito que se determina mediante la comparación del objeto de la pretendida invención con el contenido del estado de la técnica, tal como está definido en el momento de la fecha de presentación de la solicitud. Si del resultado de la referida comparación, se concluye que existe una contribución técnica, la invención reivindicada implica actividad inventiva. Dado el carácter cambiante del estado de la técnica por la constante incorporación de contribuciones que en él tienen lugar, si esa comparación se realiza en un momento posterior, lo que en principio tenía actividad inventiva, ahora puede resultar evidente para el experto en la materia.

En el caso particular de las invenciones relacionadas o ejecutadas por ordenador se considera que las siguientes materias tienen carácter técnico y, por tanto, son admitidas para su tramitación como objetos de una solicitud de patente.

- a) El procesamiento de datos físicos es técnico. Datos físicos pueden ser datos que representan una imagen o datos que representan parámetros y valores de control de un proceso industrial. Por el contrario, no tienen la consideración de datos físicos los

valores económicos, financieros o cuando es simplemente el procesamiento de texto, como puede ser el caso de un programa para traducir texto de un idioma a otro, lo cual es tarea que puede realizar mentalmente una persona.

- b) El procedimiento o método que tiene un efecto sobre la manera en que un ordenador funciona también es de naturaleza técnico, por ejemplo, modificaciones en el sistema operativo o en el funcionamiento de la interfaz de usuario, el ahorro de memoria, el incremento de la velocidad o la mejora de la seguridad.
- c) El procedimiento o método cuya estructura implica consideraciones técnicas, es decir, que está basado en consideraciones de cómo el ordenador funciona, antes que, únicamente en consideraciones de cómo funciona un sistema financiero, también es técnico.

En algunos casos, puede reconocerse un problema técnico en el hecho de automatizar una determinada actividad, por ejemplo, la ejecución de un método concreto comercial puede ser únicamente posible mediante un ordenador, pues su realización exclusivamente con personas no sería aceptable por razones de falta de **confidencialidad**. Las reivindicaciones deben incluir necesariamente las características que contribuyen a la solución del problema planteado, no siendo suficiente la mera reivindicación de la automatización de la actividad; así en el ejemplo anterior, los datos en un ordenador no son necesariamente confidenciales, los archivos pueden leerse por más de un programa, si no están adecuadamente protegidos, por ello las características del programa que aseguren la confidencialidad de los datos deben estar incluidas en las reivindicaciones.

Al considerar si un **método** ejecutado por un ordenador es patentable, hay que tener en cuenta que los medios técnicos utilizados para un fin puramente no técnico o para el procesamiento de información no confieren carácter técnico a las etapas del método considerado en su totalidad.

Aún si la idea subyacente en una invención se puede considerar como consistente en un método matemático no patentable, una invención dirigida a un proceso técnico en el cual el método es utilizado, no busca protección por el método matemático como tal, y por lo tanto es patentable. El criterio que se utiliza es determinar cuál es el aporte al estado de la técnica que realiza la invención tal como se la define en las reivindicaciones consideradas en su conjunto.

Se establecen los siguientes principios básicos que rigen la patentabilidad de las invenciones relacionadas con software.

- A) Aunque la idea subyacente en una invención sea un **método matemático**, una reivindicación de un procedimiento técnico no busca protección para el **método matemático como tal**.

B) Una reivindicación de un **procedimiento técnico** ejecutado bajo el **control de un programa** no se considera referida a **un programa de ordenador como tal**.

Ejemplo: *Método computerizado 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.

Ejemplo referido a procesamiento de textos: método para detectar y reemplazar automáticamente una expresión lingüística que está por debajo de cierto nivel de entendimiento, dentro de una lista de expresiones lingüísticas.

En este caso:

- ? Una persona que realice esta tarea estaría realizando un simple acto mental.
- ? Un acto mental realizado por un procedimiento técnico, sin la intervención total o parcial de una persona, puede ser considerado como un procedimiento técnico patentable según el art. 4 LP.
- ? Si el método es un acto mental, y su implementación “técnica” es aplicación directa de técnicas convencionales, cae dentro de las exclusiones del art. 6 LP.
- ? Lo mismo se aplica a un aparato para llevar a cabo el método, si es que el aparato no se define en términos de su estructura, sino en términos funcionales.

ANEXO VIII**DEFINICIONES REFERENTES AL CAPITULO 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 la 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 cerosa, 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 autorreproducción es consecuencia de la existencia del ADN, molécula capaz de autoduplicar 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.

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.

