

**CONTENIDO**

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.
ANEXO VIII	Definiciones referentes al Capítulo IV.

**ANEXO I**

**“Guía para la evaluación de actividad inventiva”.**

**1. ¿Aplicación de medios conocidos?**

### 1.1 **Inventiones 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 **Inventiones 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 al 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.

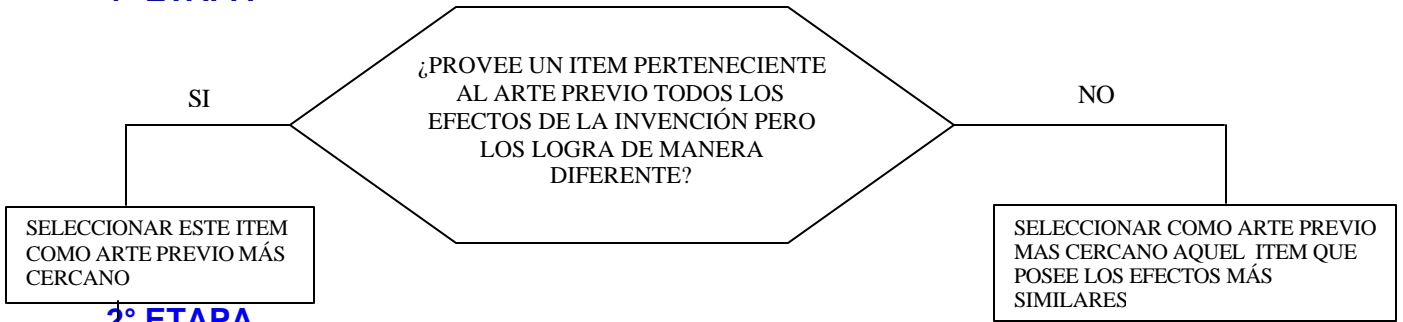
Este Anexo tiene la siguiente estructura en tres partes:

- **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.

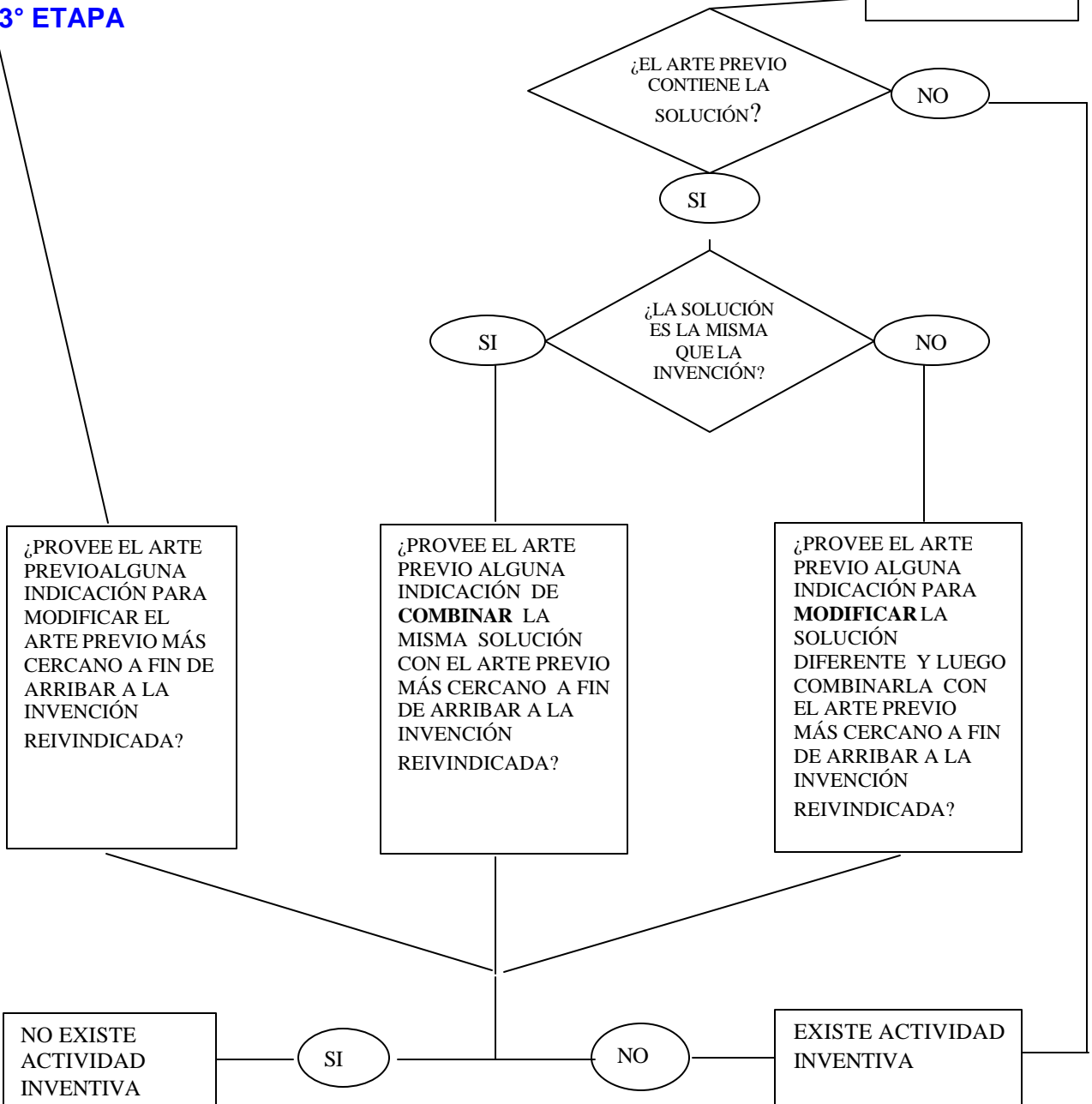
1° ETAPA



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"> <li>• las <i>características técnicas</i> y los <i>efectos técnicos</i> asociados y</li> <li>• el propósito o uso deseados de la invención.</li> </ul>	
1.2	Para cada ítem del arte previo identificar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• las características y efectos técnicos que son comunes con la invención.</li> <li>• las diferencias entre la invención y aquel ítem del arte previo, y</li> <li>• cualquier efecto técnico que la invención logre debido a estas diferencias.</li> </ul>	
1.3	Decidir que ítem del arte previo puede ser considerado como el arte previo más cercano utilizando la siguiente tabla:	
	<b>Si...</b>	<b>Entonces...</b>
	...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"> <li>• lo que el solicitante identifica como su objetivo o problema,</li> <li>• el arte previo más cercano y sus efectos técnicos,</li> <li>• los efectos técnicos de la invención, y</li> <li>• cómo estos efectos difieren de los efectos técnicos del arte previo más cercano.</li> </ul>								
2.2	Formular el problema técnico siguiendo los lineamientos propuestos en la siguiente tabla: <table border="1" data-bbox="354 800 1433 1808"> <thead> <tr> <th data-bbox="354 800 894 936">Si...</th> <th data-bbox="894 800 1433 936">Entonces...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="354 936 894 1266">...el arte previo más cercano no proporciona todos los efectos que provee la invención,</td> <td data-bbox="894 936 1433 1266">...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="354 1266 894 1596">...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="894 1266 1433 1596">...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="354 1596 894 1808">... el examinador selecciona más de un ítem como representante del arte previo más cercano,</td> <td data-bbox="894 1596 1433 1808">... 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 1. 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"> <li>• el arte previo más cercano, y</li> <li>• el resto del arte previo del que dispone el examinador,</li> <li>• 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).</li> </ul>

<b>3.2</b>	Ahora debe decidirse respecto a la obviedad de la invención utilizando las siguientes tablas:	
	<b>Si...</b>	<b>Entonces...</b>
	...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 mas 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"><li>• existe un ítem del arte previo aún más cercano que permita al examinador formular el problema técnico de mejor manera;</li><li>• si el examinador ha pasado por alto un efecto técnico y formulado así al problema técnico muy ampliamente. <i>Nota: después de chequear, eventualmente puede arribarse nuevamente a la Etapa 3,</i></li><li>• <i>con un arte previo más cercano diferente y/o un problema técnico diferente,</i></li><li>• <i>o, si este no es el caso, el examinador tendrá que volver a la Etapa 3 para cada solución encontrada.</i></li></ul>
--	---	---

<b>3.3</b>	Ahora debe decidirse respecto a la siguiente etapa del procedimiento utilizando la siguiente tabla:	
	<b>Si...</b>	<b>Entonces...</b>
	...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:	
	<b>Si...</b>	<b>Entonces...</b>
	<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> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a combinar la solución encontrada con el arte previo más cercano para lograr lo que la invención logra,</li> </ul>	<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**

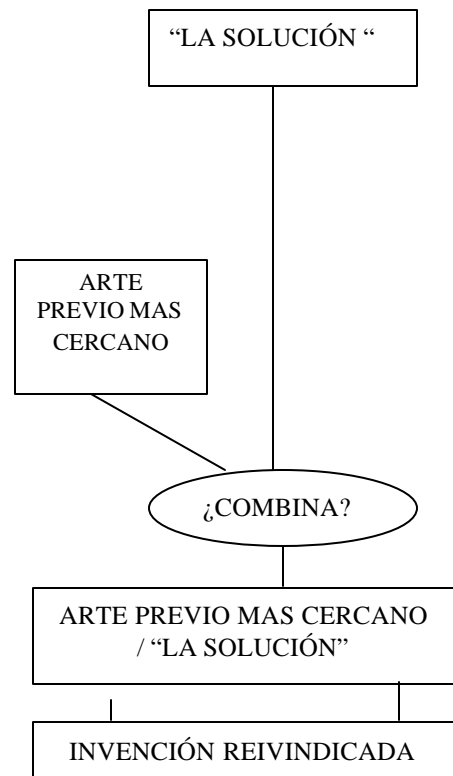


**PARTE 3**

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:	
	<b>Si...</b>	<b>Entonces...</b>
	<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> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a adaptar o a modificar esta solución diferente a “la solución provista por la invención”, y</li> <li>• a combinar esta solución modificada con el arte previo más cercano para lograr lo que logra la invención,</li> </ul>	<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**

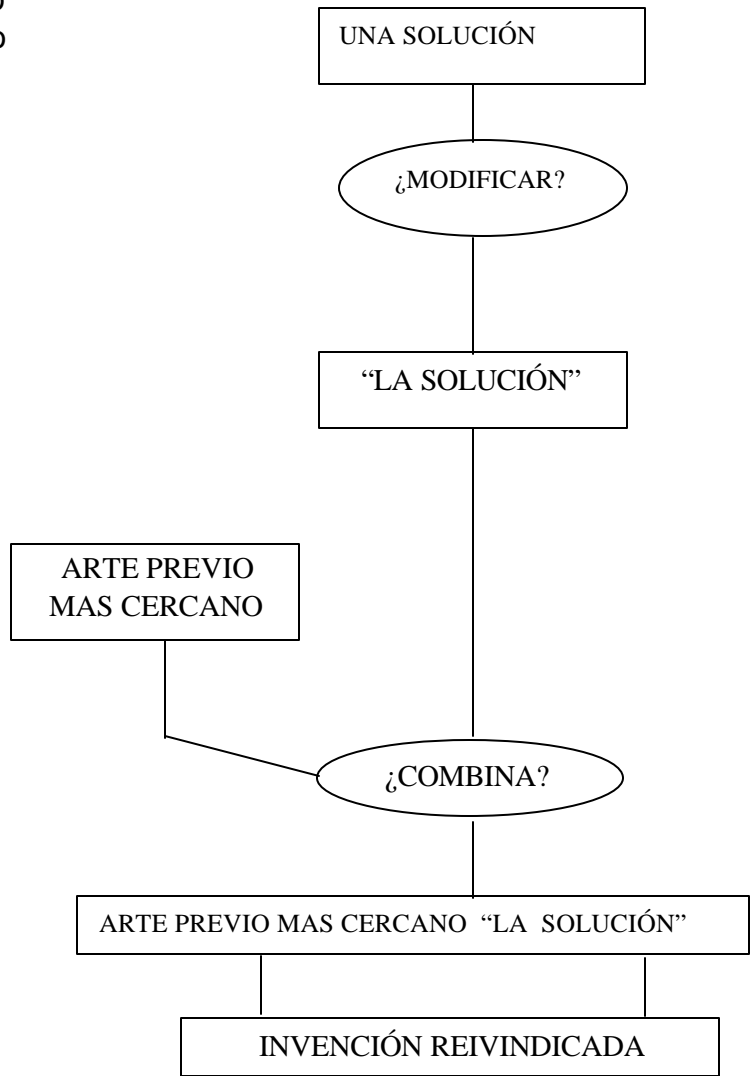
Se encuentra un ítem del arte previo distinto del arte previo mas cercano

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:	
	<b>Si...</b>	<b>Entonces...</b>
	<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> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a adaptar o modificar la solución alternativa para arribar a algo comprendido en los términos de la reivindicación,</li> </ul>	<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 láser" 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**

<b>Paso</b>	<b>Acción</b>																									
<b>1</b>	Estudiar la reivindicación, e identificar y listar todas las características técnicas explícitas e implícitas																									
<b>2</b>	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.																									
<b>3</b>	Tomar los resultados de los pasos 1 y 2, y contrastar una tabla de características como sigue:																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th><b>reivindicación</b></th> <th><b>D1</b></th> <th><b>D2</b></th> <th><b>....</b></th> <th><b>Di</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>f1</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>f2</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>...</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>fi</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	<b>reivindicación</b>	<b>D1</b>	<b>D2</b>	<b>....</b>	<b>Di</b>	<b>f1</b>					<b>f2</b>					<b>...</b>					<b>fi</b>				
<b>reivindicación</b>	<b>D1</b>	<b>D2</b>	<b>....</b>	<b>Di</b>																						
<b>f1</b>																										
<b>f2</b>																										
<b>...</b>																										
<b>fi</b>																										
	<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 <b>están todas divulgadas en combinación en dicho ítem del arte previo</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) En caso afirmativo, entonces el objeto reivindicado por la reivindicación no es nuevo comparado con dicho ítem del arte previo</li><li>b) En caso negativo, el objeto reivindicado es nuevo comparado con el ítem del arte previo.</li></ul>
---	---

**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 aqui
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, Lycopphyta, 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)
4. 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, entendiéndose 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.