

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

2.2 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 más adecuadamente, debe indicarse primero.

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

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

4. Clasificación 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.