

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

Contenido.

Capítulo I [Introducción](#)

Capítulo II [Contenido de la solicitud argentina \(salvo reivindicaciones\)](#)

Capítulo III [Las Reivindicaciones](#)

Capítulo IV [Patentabilidad](#)

Capítulo V [Prioridad](#)

Capítulo VI [Procedimientos de examen](#)

PARTE C

DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE FONDO

Contenido

Capítulo I **Introducción**

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

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

Capítulo III **Las Reivindicaciones**

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

Capítulo IV **Patentabilidad**

1. General
2. Exclusiones a la patentabilidad

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

Capítulo V Prioridad

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

Capítulo VI Procedimientos de Examen

- 1. Inicio de la fase de examen de fondo

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

ANEXO I Guía para la evaluación de actividad inventiva

ANEXO II Método problema y solución

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

ANEXO IV Análisis de Novedad

ANEXO V Pautas generales para la preparación de resúmenes

- ANEXO VI** Criterio de examen para solicitudes complejas
- ANEXO VII** Protección de las patentes relacionadas con programas de computación
- ANEXO VIII** Definiciones referentes al Capítulo IV.
- ANEXO IX** Solicitudes vinculadas a métodos de negocios

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1. En la presente Parte, el término "examinador" designa al profesional especializado dependiente de la ANP que realizará el examen de fondo. La Administración Nacional de Patentes es el órgano responsable de la decisión final.
2. La actitud del examinador es muy importante. Siempre intentará ser constructivo y atento. Si bien sería inapropiado que un examinador pasara por alto cualquier deficiencia importante en una solicitud, deberá tener sentido común y no buscar objeciones irrelevantes. Deberá tener en cuenta que, sujeto a los requerimientos de la ley 24.481, la redacción de la descripción y reivindicaciones de una solicitud de patente argentina es responsabilidad del solicitante o de su representante autorizado.
3. La atención de los examinadores también deberá estar particularmente dirigida hacia el cumplimiento de la instrucción contenida en el párrafo 2.3 de la Introducción General de las presentes Directrices. Esto no sólo se aplica en relación con otros departamentos de la Oficina sino también a los distintos miembros de la ANP, quienes no deberán repetir el trabajo del examinador principal.
4. En el resto de la presente Parte, se intenta tratar los requerimientos de la solicitud establecidos en capítulos anteriores y concentrar las cuestiones de procedimiento en el Capítulo VI. Sin embargo, no siempre resulta práctico marcar un límite entre estos dos aspectos del trabajo.

CAPÍTULO II

CONTENIDO DE LA SOLICITUD ARGENTINA (SALVO REIVINDICACIONES)

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

1. General

Los requerimientos de la solicitud de patente argentina se establecen en los arts. 12 y 19 LP. La solicitud debe contener:

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

El presente Capítulo trata todos estos requerimientos, siempre y cuando le competan al examinador técnico, con excepción del punto (iii) que es el tema del Capítulo III.

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

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

2.2 El título deberá mencionar clara y concisamente la designación técnica de la invención, excluyendo todo nombre de fantasía. El examinador deberá revisar el

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

3. Descripción (ii)

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

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

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

3.3 La descripción también deberá mencionar todo el estado de la técnica conocido por el solicitante y que pueda ser considerado como útil para el entendimiento de la invención y su relación con la técnica anterior; preferentemente deberá incluir la identificación de todo documento que refleje la técnica, en especial los documentos de patentes. Esto se aplica particularmente al estado de la técnica que corresponde a la sección de preámbulo o exordio de la/s reivindicación/es independiente/s (ver III, 2.2). Cuando fuera necesario, con el fin de colocar la invención en la perspectiva adecuada, el examinador deberá requerir la inserción en la descripción de la técnica anterior, tales como referencias a los documentos identificados en el informe de búsqueda. Por ejemplo, si bien la descripción de la técnica anterior presentada inicialmente podrá causar la

impresión de que el inventor ha desarrollado la invención a partir de cierto punto, los documentos citados podrían demostrar que algunas etapas, o aspectos, de ese supuesto desarrollo ya se conocían. En tal caso, el examinador deberá solicitar la inclusión de referencia a esos documentos y un breve resumen del contenido más relevante de las mismas. La inclusión de dicho resumen en la descripción no viola lo establecido en el art. 19 RLP. Este último establece que, si se modifica la solicitud, por ejemplo a través de una enmienda a la luz de la información adicional proveniente de los antecedentes de la técnica anterior, su objeto no debe extenderse más allá del contenido de la solicitud tal como fuera presentada originalmente. Sin embargo, se debe entender que el objeto de una solicitud de patente argentina, bajo los considerandos del art. 19 RLP y partiendo del estado de la técnica, está integrado por aquellas características que, en el marco de la divulgación exigida en el art. 20 LP, se relacionan con la invención (ver VI, 4.5). Toda supuesta ventaja de la invención se debe ajustar si fuera necesario a la luz de la técnica anterior. *Se permiten nuevas declaraciones sobre ventajas que no pudieran haberse deducido de la solicitud presentada inicialmente, siempre que no se introduzcan en la descripción,* (ver VI, 4.5).

Si la técnica anterior consiste en una solicitud de patente argentina conflictiva, la misma será considerada bajo los términos del art. 15 LP. De esta manera, el documento no debe ser empleado para evaluar la actividad inventiva, de modo que el examinador sólo deberá concentrarse en determinar si existe una eventual superposición de derechos (ver IV, 6).

3.4 Debido a que se presume que el lector posee el conocimiento técnico general adecuado para la técnica, el examinador no deberá exigir que el solicitante incluya tratados o informes de investigación o documentos explicativos que se puedan obtener de los libros de texto o que, de otra forma, fueran de conocimiento general. Asimismo, el examinador no deberá exigir una descripción detallada del contenido de los documentos anteriores que se han mencionado. Es suficiente que se indique la razón de la referencia, a menos que en un caso particular sea necesaria una descripción más detallada para una completa comprensión de la invención (ver también II, 3.18).

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

3.5 La invención según se reivindica deberá ser divulgada de manera tal que se pueda apreciar el o los problemas técnicos que trata y permita comprender la solución propuesta. A fin de cumplir con este requerimiento, sólo se deberán incluir aquellos detalles que sean necesarios para aclarar la invención. En los casos en los que se puede comprender el objeto de una reivindicación dependiente ya sea por su propia redacción o por la descripción de la forma de ejecutar la invención, no serán necesarias mayores explicaciones sobre dicho objeto. En ese caso, será suficiente mencionar en la descripción que en la

reivindicación dependiente se presenta determinado modo alternativo de realización de la invención. Cuando la invención consiste en descubrir cuál es el problema (ver IV, 9.5(i)), y cuando la forma de resolver el problema (una vez descubierto) es obvia, los datos proporcionados para su solución pueden prácticamente ser mínimos. Sin embargo, cuando existe duda con respecto a si ciertos detalles son necesarios, el examinador no debería insistir en su eliminación. Además, no es necesario que la invención se presente explícitamente bajo la forma de problema-solución. El solicitante deberá señalar en la descripción todo efecto beneficioso que considere posee la invención en relación con la técnica anterior, pero estas declaraciones no deberán realizarse de manera tal que resulten en una apreciación que desprestigie o desacredite algún producto o proceso de la técnica anterior. Asimismo, tampoco debería hacerse referencia a la técnica anterior o a la invención del solicitante de un modo engañoso. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando mediante una presentación ambigua se intenta dar la idea de que la técnica anterior ha resuelto en menor grado el problema planteado, cuando realmente no fue éste el caso. Sin embargo, se permite un comentario equitativo según se señala en II, 7.2. Con respecto a enmiendas o adición de una declaración de un problema ver VI, 4.5.5.b.

3.6 Si se determina que una reivindicación independiente define una invención patentable, de la solicitud debe ser posible derivar un problema técnico.

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

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

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

3.9 Se debe proporcionar una descripción detallada de al menos una forma de realizar la invención. Como la solicitud está dirigida a la persona normalmente capacitada en la técnica, no es necesario ni conveniente que se den los detalles

de las características auxiliares conocidas, sin embargo la descripción debe divulgar toda característica esencial para la realización de la invención de manera suficientemente clara y completa como para que resulte evidente para la persona normalmente capacitada en la técnica la forma de llevar a cabo la invención. En muchos casos, bastará con un único ejemplo o modo de realización, sin embargo cuando las reivindicaciones abarcan un campo amplio, la descripción deberá aportar un número de ejemplos o modos de realización alternativos o variaciones que sean suficientes para cubrir el área protegida por las reivindicaciones, en caso contrario, la solicitud no deberá ser considerada como que cumple con los requerimientos del art. 20 LP. Sin embargo, se debe prestar atención a cada caso en particular. Existen algunos en los cuales se ilustra un campo técnico de un modo muy amplio por medio de un limitado número de ejemplos o inclusive un sólo ejemplo (ver también III, 6.3). En estos últimos casos, la solicitud debe contener, además de los ejemplos, información suficiente que permita a la persona normalmente capacitada en la técnica, mediante sus conocimientos generales comunes, realizar la invención en toda el área reivindicada sin que requiera de un esfuerzo indebido y sin la necesidad de ejercitar la actividad inventiva.

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

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

3.11 Ocasionalmente, se presentan solicitudes en las cuales existe una insuficiencia fundamental en la invención en el sentido de que una persona capacitada en la técnica no puede llevarla a cabo; en ese caso, no se cumple con los requerimientos del art. 20 LP lo cual es esencialmente insalvable. Cabe destacar dos instancias para este caso. En primer lugar, cuando el desempeño exitoso de la invención depende de la probabilidad, es decir, cuando la persona normalmente capacitada, siguiendo las instrucciones para la realización de la invención, descubre que los supuestos resultados de la invención son irrepetibles o que el éxito para obtener dichos resultados se logra de una manera poco

confiable. Un ejemplo de lo expuesto, consiste en un proceso microbiológico que comprende mutaciones.

Este caso deberá diferenciarse, en primer término, de aquel donde se garantizan repetidos aciertos en la obtención de los resultados, aunque esté acompañado por una proporción de fallas, como puede surgir por ejemplo, en la fabricación de pequeños núcleos magnéticos o componentes electrónicos; en este último caso, no surgen objeciones conforme al art. 20 LP, siempre que las partes satisfactorias puedan ser rápidamente clasificadas mediante un procedimiento de prueba no destructivo.

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

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

3.12 La descripción deberá indicar explícitamente la forma en la cual la invención puede explotarse en la industria, si esto no resulta evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención. La expresión "puede explotarse en la industria" tiene el mismo significado que "susceptible de aplicación industrial". En vista del amplio significado que el art. 4 (e) LP otorga a esta última, se espera, en la mayoría de los casos, que sea evidente la manera en la cual la invención pueda explotarse en la industria, con el fin que el examinador no exija una descripción más explícita sobre ese punto. Sin embargo, pueden existir algunas instancias por ejemplo, en relación con los métodos de prueba, donde la forma de explotación industrial no es aparente y en consecuencia el examinador deba exigir que el solicitante realice una declaración en ese sentido.

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

Ya que el solicitante posee la responsabilidad de describir la invención de manera clara y completa, el examinador no debería objetar la forma de presentación de la misma a menos que considere que dicha objeción fuera absolutamente necesaria. Algunas discrepancias con los requisitos especificados en el art. 12 LP (ver Parte A, Cap.III, punto 3.8) es aceptable, siempre que la descripción sea clara y ordenada y que contenga toda la información solicitada. Por ejemplo, los requisitos mencionados pueden obviarse si la invención se basa en un descubrimiento fortuito, si su aplicación práctica es considerada útil, o si la invención abarca un terreno absolutamente nuevo. Además, ciertas invenciones técnicamente simples pueden ser comprendidas completamente mediante una sintética descripción y una mínima referencia a la técnica anterior.

3.14 Aunque la descripción deberá ser clara y directa evitando vocabulario de la jerga técnica innecesario, el uso de términos técnicos reconocidos es aceptable, y

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

3.14a En el caso particular de las invenciones en el campo de la computación, las listas de programas en lenguajes de programación no pueden ser aceptadas como única divulgación de la invención. La descripción, al igual que en otros campos técnicos, deberá ser redactada en su mayor parte en lenguaje corriente, acompañada, si es necesario, por organigramas u otros elementos auxiliares para su comprensión, a fin que la invención sea comprendida por los expertos en la técnica, que pudieran no ser especialistas en programación. Pueden aceptarse extractos breves de programas redactados en lenguajes de programación utilizados comúnmente, si sirven para ilustrar un ejemplo de realización de la invención.

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

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

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

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

3.16 No es recomendable la utilización de nombres propios, marcas o nombres registrados o palabras similares para referirse a materiales o artículos cuando dichas palabras indican el origen o cuando se relacionen a una gama de productos

diferentes. Si se utiliza dichas palabras, el producto debe ser identificado adecuadamente, cuando sea necesario para cumplir con los requisitos del art. 20 LP, sin dependencia de la palabra, para permitir que el experto realice la invención en la fecha de presentación. Sin embargo, cuando dichas palabras se han aceptado como términos descriptivos estándar y han adquirido un significado preciso (por ej. apósitos "Curitas", calentador de agua "Calefón", capa "Teflon", almidón de maíz "Maizena" etc.) pueden permitirse sin mayor identificación del producto al que se relacionan.

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

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

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

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

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

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

- el objeto para el cual se pretende la protección comprenda características divulgadas en un documento de referencia y no en la solicitud propiamente dicha;
- dichas características contribuyan a alcanzar el objetivo técnico de la invención y, de esta manera, se encuentren comprendidas en **la solución** del problema técnico en el que subyace la invención, la cual es objeto de la solicitud;

- que las características en cuestión, pertenecen a la descripción de la invención tal como se presentó y;
- dichas características se definan con precisión y sean identificables dentro de la totalidad de la información técnica del documento de referencia.

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

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

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

4. Dibujos (iv)

4.1 Forma y contenido de los dibujos

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

La mayor parte son formales, sin embargo el examinador algunas veces podrá considerar los requerimientos de dicho anexo III. De dichos requerimientos, el único punto que probablemente podrá causar dificultades consiste en determinar si el texto incluido en los dibujos es absolutamente indispensable. En el caso de diagramas de circuito, diagramas en bloque y diagramas de flujo, referencias escritas aclaratorias para los distintos bloques de los sistemas complejos (por ejemplo, almacenamiento de núcleos magnéticos, integradores de velocidad) pueden considerarse indispensables desde un punto de vista práctico, si son necesarias para permitir que un diagrama sea interpretado clara y rápidamente.

4.2 Calidad de impresión

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

4.3 Fotografías

Las fotografías se encuentran permitidas únicamente como aclaratorios de los dibujos previamente aceptados y no para ilustrar la invención por sí misma (A, III,

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

5. Resumen (v)

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

En términos generales, el examinador deberá exigir enmiendas del resumen en los casos que no cumpla con los requisitos establecidos en Parte A de las presentes Directrices. No obstante, debe observarse que no posee efecto legal sobre la solicitud, es decir que, por ejemplo, no puede utilizarse para interpretar el alcance de la protección o para justificar el agregado de un nuevo objeto en la descripción.

6. Invenciones relativas a material biológico

Las solicitudes relativas a material biológico están tratadas en las previsiones de los art. 20 LP y art. 20 RLP.

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

Así cuando se reivindica un proceso microbiológico, el cual involucra el uso de un microorganismo, el examinador deberá determinar si el material biológico estaba previamente disponible y/o si la descripción es suficientemente clara y completa como para satisfacer los requerimientos establecidos por el art. 20 LP. (ver Parte A, Cap. III, punto 2.8)

6.1. Disponibilidad al público

Por un lado el material biológico puede ser conocido por estar fácilmente disponible para aquellos expertos en la materia; como por ejemplo, la levadura para cocina o *Bacillus natto* que esta disponible comercialmente, o puede ser una

cepa standard preservada u otro material biológico que el examinador sabe que ha sido preservado en una institución depositaria y que está disponible al público.

Por otra parte el solicitante puede haber brindado en la descripción suficiente información, tanto características identificatorias del material biológico como la disponibilidad previa en una institución depositaria reconocida para los propósitos del art. 20 RLP.

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

6.2. No-disponibilidad al público

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

6.2.1 Suficiencia de la descripción.

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

Esa suficiencia en la descripción se refiere a la clasificación del material biológico y a las diferencias sustanciales con el material biológico conocido. Para este propósito el solicitante debe, dentro de sus posibilidades, indicar características bioquímicas y morfológicas y la descripción taxonómica propuesta. La información del material biológico en cuestión que es generalmente conocida por el experto en la materia al día de la presentación de la solicitud, deberá ser provista por el solicitante. Si fuera necesario deberá ser suministrada a través de experimentos en concordancia con la literatura standard relevante. Para caracterizar una bacteria, una bibliografía relevante podría ser, por ejemplo, R.E. Buchanan, N.E. Gibbons: *Bergey's Manual of determinative bacteriology*. Contra estos conocimientos, la información debe entonces ser brindada en cada característica relevante morfológica o fisiológica para el reconocimiento y propagación del material biológico, por ejemplo, el medio de crecimiento (ingredientes que lo componen), en particular cuando éste ha sido modificado.

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

Si es depositado un material biológico que no puede reproducirse a si mismo pero si puede reproducirse en un sistema biológico (virus, bacteriófagos, plásmidos, vectores, ADN, ARN, libre), la información indicada anteriormente, será también requerida para ese sistema biológico. Si, por ejemplo, otro material es citado, tal como célula huésped o virus "helper", que no pueden ser suficientemente

descriptos o no están disponible al público, ese material debe ser depositado antes de la fecha de presentación de la solicitud y caracterizado en forma acorde. Adicionalmente deberá ser descrito el proceso para producir el material biológico dentro de este sistema biológico.

6.2.2 Depósito

Si una invención involucra material biológico que no está disponible al público y no puede ser descrito en forma clara y completa en una solicitud de patente¹, de modo tal que la invención pueda ser ejecutada por una persona normalmente versada en la materia, el solicitante deberá efectuar el **depósito de la cepa** en una institución autorizada para ello y reconocida por el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL antes de la fecha de depósito de la solicitud en la República Argentina.

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

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

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

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

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

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

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

El certificado de depósito deberá presentarse en original o copia suscripta por el apoderado dejando constancia que es copia fiel del original. Si el mencionado

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

certificado no se hubiera presentado a la fecha de realizar el Examen Preliminar Administrativo, el mismo será requerido en la vista correspondiente. En caso de no acompañarse se tendrá como no invocado el depósito en cuestión y el solicitante no podrá valerse del mismo a los fines de la suficiencia y claridad de la divulgación de la invención, por lo que en instancias del Examen de Fondo se evaluará si este incumplimiento constituye un defecto insalvable con relación a los citados requisitos.

Cuando el solicitante y el depositante sean *diferentes personas*, deberá declararse en la solicitud el nombre y la dirección del depositante, como así también deberá suministrarse una declaración del depositante que autorice al solicitante a referirse en su solicitud al material biológico depositado, dejando sentado por escrito, que ha dado consentimiento irrevocable y sin reservas para que el material depositado esté disponible al público. Si el mencionado documento no se hubiera presentado a la fecha de realizar el Examen Preliminar Administrativo, el mismo será requerido en la vista correspondiente. En caso de no acompañarse se tendrá como no invocado el certificado de depósito en cuestión con las consecuencias correspondientes. El documento de autorización deberá presentarse en original o copia suscripta por el apoderado dejando constancias que es copia fiel del original.

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

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

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

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

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

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

6.3 Aspectos Procedimentales

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

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

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

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

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

7. Materia Prohibida

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPITULO III

REIVINDICACIONES

Contenido

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

1-Generalidades

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

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

La reivindicación o las reivindicaciones deberán contener:

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

b) una parte característica en donde se citarán los elementos que establezcan la novedad de la invención y que sean necesarios e imprescindibles para llevarla a cabo, definitorios de lo que se desea proteger;

c) si la claridad y comprensión de la invención lo exigiera, la reivindicación principal, que es la única independiente, puede ir seguida de una o varias reivindicaciones haciendo éstas referencia a la reivindicación de la que dependen y precisando las características adicionales que se pretenden proteger. De igual manera debe procederse cuando la reivindicación principal va seguida de una o varias reivindicaciones relativas a modos particulares o de realización de la invención (art. 22 RLP).

Tal como lo expresa el art. 22 LP, las reivindicaciones deben:

- definir el objeto cuya protección se busca;

- ser claras y concisas.

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

Desde el momento que las reivindicaciones determinan la extensión conferida por una patente o solicitud, la claridad de las mismas es de fundamental importancia. Sin embargo, las reivindicaciones no deben considerarse aisladamente, ni tampoco deben considerarse en un sentido estrictamente literal.

2. Forma y contenido de las reivindicaciones

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

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

2.2 El art. 22 RLP define la forma de redacción en dos partes que deben adoptar las reivindicaciones, al respecto establece:

La reivindicación o las reivindicaciones deberán contener:

- a) un preámbulo o exordio indicando desde su comienzo con el mismo título con que se ha denominado la invención, comprendiendo a continuación todos los aspectos conocidos de la invención surgidos del estado de la técnica más próximo;
- b) una parte característica en donde se citarán los elementos que establezcan la novedad de la invención y que sean necesarios e imprescindibles para llevarla a cabo, definitorios de lo que se desea proteger.

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

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

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

En la segunda parte, o “parte característica”, se citarán los elementos que establezcan la novedad de la invención y que sean necesarios e imprescindibles para llevarla a cabo, definitorios de lo que se desea proteger.

La parte característica puede comenzar preferentemente con una frase del tipo “caracterizado por”, aunque el término “que comprende” u otro similar también es aceptable.

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

Si un único documento citado en el informe de búsqueda de antecedentes del arte previo, revela que una o más características de la segunda parte de las reivindicaciones fueran ya conocidas en combinación con las características citadas en la primera parte de la reivindicación, y que tal combinación tuviese el mismo efecto que ellas tienen en la combinación completa de todas las características de la invención, el examinador podrá requerir por razones de claridad, que tales características sean transferidas a la primera parte. **Ello no implica limitación alguna en el alcance de esa reivindicación.**

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Clases de reivindicaciones

3.1 Categoría de reivindicaciones

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

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

El primer tipo básico de reivindicación (reivindicación de producto), puede incluir una sustancia o composiciones (p. ej. compuesto químico o una mezcla de compuestos) así como también cualquier entidad física (p. ej. objeto, artículo, aparato, máquina, o sistema que coopera con el aparato) que es producido por la

habilidad técnica del hombre. Ejemplos son: "un mecanismo de dirección que incorpora un circuito de realimentación automática"; "un vestido tejido comprendiendo....."; "un insecticida consistiendo de X, Y, Z"; o "un sistema de comunicación que comprende una pluralidad de estaciones de transmisión y recepción".

El segundo tipo básico de reivindicación (reivindicación para actividades) es aplicable a toda clase de actividades que implica el uso de algún producto material para efectuar un proceso; la actividad puede ejercerse sobre productos materiales, sobre energía, sobre otros procedimientos (como en los procedimientos de control) o sobre cosas vivas (ver sin embargo art. 6 y 7 LP).

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

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

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

3.2 Reivindicaciones independientes y dependientes

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

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

Cualquier reivindicación que incluya todas las características de cualquier otra reivindicación es denominada “reivindicación dependiente”. Una reivindicación dependiente deberá contener, si es posible en su comienzo, una referencia a la reivindicación de la cual depende, lo cual significa que contiene todas sus

características. Desde el momento en que una reivindicación dependiente no define por sí misma todas las características del objeto que reivindica, expresiones como “caracterizado por” no son necesarias en tal tipo de reivindicación, pero de todos modos son permitidas. Una reivindicación que define otras particularidades de la invención, puede contener todas las características de otra reivindicación dependiente, y debe por lo tanto referirse a dicha reivindicación. Asimismo, en algunos casos, una reivindicación dependiente puede definir una característica particular o características que pueden ser agregadas apropiadamente a más de una reivindicación previa (independiente o dependiente).

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

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

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

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

3.3 Referencias

Una reivindicación podrá contener una referencia a otra reivindicación, incluso si no es una reivindicación dependiente como la definida en el art. 22 inc. c) primer párrafo RLP.

Algunos ejemplos:

Reivindicaciones referidas de distinta categoría

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

Reivindicaciones referidas de igual categoría.

Ejemplo de esto es una situación como la del toma-corriente macho y hembra del ejemplo de 3.1.3, una reivindicación para una de las partes referida a la otra parte cooperante, por ej. "Tomacorriente macho para cooperar con el tomacorriente hembra de la reivindicación 1...", no es una reivindicación dependiente. Referencias de una reivindicación a otras podrán ser aceptadas también cuando características alternativas que pueden ser sustituidas unas por otras, son reivindicadas en reivindicaciones separadas.

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

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

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

Ejemplo 1:

1-Composición detergente de pH ácido para el lavado de frutas que comprende A, B y C.

2-Composición detergente de pH básico para el lavado de frutas que comprende A, B y E.

Ejemplo 2:

1-Ventilador de pared que comprende la característica A.

2-Ventilador de techo que comprende la característica A.

En este caso el examinador estudiará cuidadosamente el alcance de tales reivindicaciones con el fin de establecer el cumplimiento de los requisitos en el art.17 LP.

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

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

Ejemplo

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

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

Ejemplo

- 1-Proceso para la obtención del producto A.
- 2-Producto A obtenido por el proceso de la Reiv. 1.

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

3.4 Reivindicaciones de producto por proceso

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

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

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

3.4.1 Cuando se emplean reivindicaciones de producto por proceso:

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

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

3.4.2 El examinador deberá tener en cuenta una serie de consideraciones técnicas al momento de evaluar la novedad de las reivindicaciones del tipo “producto por

proceso” por cuanto que las mismas caracterizan al producto por su proceso de obtención y no sus características intrínsecas específicas (estructura, composición, parámetros físico-químicos etc.). En otras palabras, que un proceso sea nuevo e inventivo no le confiere necesariamente novedad y actividad inventiva al producto que de él se obtiene.

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

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

3.4.3. El examinador deberá determinar sí:

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

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

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

Además:

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

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

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

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

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

4. Claridad e interpretación de las reivindicaciones

4.1 Tanto las reivindicaciones individuales como consideradas en su totalidad deben ser claras. La claridad de las reivindicaciones adquiere gran importancia puesto que su función es definir el objeto por el cual se solicita protección. Dado las diferencias en el alcance de la protección que puede ser adjudicada a las distintas categorías de reivindicaciones, el examinador deberá asegurarse que los términos utilizados en una reivindicación no dejen dudas respecto a su categoría.

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

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

a) Simple inconsistencia verbal

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

b) Inconsistencia respecto a aparentes características esenciales

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

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

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

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

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

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

4.3a Declaraciones generales en la descripción que implican que el alcance de la protección puede ser extendido de modo no definido ni preciso (generalmente al final de la descripción), deberán ser objetadas. En particular, se deberá objetar cualquier afirmación que pretenda ampliar el alcance de la protección fundado en el “espíritu” de la invención.

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

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

Si una reivindicación se refiere a un procedimiento para producir el producto de la invención, el procedimiento, tal como se lo reivindica, deberá ser tal que, cuando se lleva a cabo de manera que resulte razonable para una persona experta en el arte, necesariamente tenga como resultado final dicho producto particular; de otra manera hay inconsistencia interna y por lo tanto falta de claridad en las reivindicaciones. En el caso de reivindicar un producto, si el producto es bien conocido, y la invención consiste en la modificación de ciertos aspectos, es suficiente que la reivindicación identifique claramente el producto y especifique que aspecto se modifica y de que manera.

Cuando la patentabilidad depende de un efecto técnico, las reivindicaciones deberán ser redactadas de modo de incluir todas las características técnicas de la invención que sean esenciales para conseguir el efecto técnico.

4.5 Se sugiere no utilizar en las reivindicaciones términos ambiguos como “angosto”, “ancho” o “fuerte”, a menos que el término tenga un significado reconocido en una aplicación particular, por ej. “alta frecuencia” con relación a un amplificador, y este sea el significado que se pretende dar. Si el término no tiene un significado reconocido deberá, si es posible, ser reemplazado por uno más preciso que se encuentre en alguna otra parte de la divulgación original. Cuando no haya base en la divulgación para una definición clara, y el término no sea esencial, teniendo en cuenta la invención, deberá normalmente ser aceptado en la reivindicación, ya que su eliminación implicaría una ampliación del objeto mas allá del contenido de la solicitud tal como se presentó originalmente, y en consecuencia resultará en una contravención al art. 19 RLP. Sin embargo un término poco claro no puede permitirse en una reivindicación si dicho término es esencial para la invención. Igualmente, un término poco claro no puede ser usado por el solicitante para diferenciar su invención del arte previo.

4.5a El solicitante debe prestar particular atención al emplear la palabra “casi” o “aproximadamente”. Tales palabras pueden ser usadas por ejemplo para un valor particular (por ej. “casi 100° C”), o para un rango (por ej. “casi x por casi y”). En cada caso, el examinador deberá utilizar su criterio para determinar si el significado es suficientemente claro en el contexto de la solicitud leída en su conjunto. Sin embargo, dichas palabras solo podrán permitirse si su presencia no impide que la invención pueda distinguirse sin ambigüedades del arte previo en lo que respecta a novedad y actividad inventiva.

4.5b El uso de marcas comerciales y expresiones similares en reivindicaciones no deberá permitirse a menos que su uso sea ineludible; ellas podrán emplearse excepcionalmente si son generalmente reconocidas con un significado preciso (ver también II, 4.16 y 4.17).

4.6 Expresiones como "preferentemente", "por ejemplo", "tales como" o "más particularmente" deberán observarse cuidadosamente para asegurar que ellas no introduzcan ambigüedad. Las expresiones de este tipo no tienen efecto limitante sobre el alcance de una reivindicación; es decir, la característica que sigue a cualquier expresión de este tipo deberá ser considerada totalmente opcional.

4.7 El área definida por las reivindicaciones deberá ser tan precisa como lo permita la invención. Como regla general, no deberán ser permitidas reivindicaciones que pretendan definir la invención o bien una determinada característica, por medio del resultado a ser alcanzado. Sin embargo, se podrán permitir si la invención solo puede ser definida en tales términos y si el resultado puede ser directa y positivamente verificado por pruebas o procedimientos adecuadamente especificados en la descripción y comprendiendo nada más que prueba y error. Por ejemplo, la invención podrá referirse a un cenicero en el cual un cigarrillo encendido se extinguirá automáticamente debido al perfil y dimensiones relativas del cenicero. Lo último puede variar considerablemente de modo difícil de definir, mientras que se mantiene el efecto deseado (para características funcionales ver 2.1 y 6.5). Desde el momento que la reivindicación especifica la construcción y forma del cenicero tan claramente como sea posible, podrá definir las dimensiones relativas por la referencia al resultado a ser alcanzado, siempre que la especificación incluya indicaciones adecuadas para permitir al lector determinar las dimensiones requeridas por procedimientos de prueba de rutina.

Parámetros

4.7a Cuando la invención se refiere a un compuesto químico, este podrá caracterizarse en una reivindicación de diversas maneras, por ej. por su fórmula química, como producto de un procedimiento, o excepcionalmente por sus parámetros. Los parámetros son valores característicos, que podrán ser valores de propiedades directamente mensurables (por ej. el punto de fusión de una sustancia, la resistencia a la flexión de un acero, la resistencia de un conductor eléctrico) o podrán ser definidos por combinaciones matemáticas variables en forma de fórmulas. Por regla general, no se deberá permitir caracterizar un compuesto químico únicamente por sus parámetros. Sin embargo, será permisible en los casos donde la invención no puede definirse adecuadamente de ninguna otra manera, con tal que esos parámetros puedan ser determinados en forma clara y precisa, ya sea por lo indicado en la descripción o por procedimientos objetivos que son usuales en el arte. Lo mismo se aplica a una característica vinculada a un procedimiento que es definido por parámetros. Casos en que son empleados parámetros no usuales, o se utiliza un aparato no accesible para medir el/los parámetro/s, deberán examinarse detenidamente, puesto que ellos podrán disfrazar la carencia de novedad (ver IV, 7.5).

4.7b Reivindicaciones para productos definidas desde el punto de vista de un procedimiento de fabricación serán admisibles únicamente si los productos como tales cumplen los requerimientos de patentabilidad, por ej. que sean nuevos e inventivos. Un producto no será considerado novedoso por el solo hecho que es

producido por medio de un procedimiento nuevo. Una reivindicación que define un producto desde el punto de vista de un procedimiento deberá ser interpretada como una reivindicación del producto como tal y la reivindicación deberá tomar preferentemente la forma "Producto X obtenible por el procedimiento Y", o cualquier redacción equivalente, en lugar de "Producto X obtenido por el procedimiento Y" (ver III, 3.4).

4.8 Si una reivindicación comenzara con palabras tales como: "Aparato para llevar a cabo el procedimiento, etc....", esto deberá ser interpretado como un aparato adecuado para efectuar el procedimiento. Si un documento perteneciente al estado de la técnica revelara un aparato que de otra manera poseyese todas las características especificadas en las reivindicaciones, pero que no fuese adecuado para el propósito indicado, o que requiriese de modificaciones que permitiera darle ese uso, no deberá, normalmente ser considerado como anticipando la reivindicación. Consideraciones similares se aplicarán a reivindicaciones para un producto con un uso particular. Por ejemplo si una reivindicación se refiere a "Un gancho para una grúa" esto implica p. ej. fortaleza y dimensiones particulares en el gancho. Por lo tanto, el gancho de un anzuelo de caña de pescar no podrá anticipar nunca tal reivindicación, pero un gancho que tenga la fortaleza y dimensiones necesarias y poseyese todas las otras características especificadas en la reivindicación, privará a la reivindicación de novedad independientemente de haberse indicado su uso en una grúa o no. De la misma manera, una reivindicación por una sustancia o composición para un uso particular deberá interpretarse como significando una sustancia o composición adecuada para el uso indicado; un producto conocido que a prima facie es igual que la sustancia o la composición definida en la reivindicación, pero que está en una forma que lo torna inadecuado para el uso indicado, no privará a la reivindicación de novedad, pero si el producto conocido está en una forma en la que es de hecho conveniente para el uso indicado, aunque nunca se haya descrito para ese uso, privará a la reivindicación de novedad (para uso en un método de diagnóstico, terapéutico o quirúrgico (ver IV, 4.2).

4.8a Cuando una reivindicación por un aparato busca definir la invención por referencias a características del uso al que el aparato está destinado, puede resultar en una falta de claridad.

Tal es el caso particular donde las reivindicaciones no sólo definen a una entidad por sí misma, sino que especifican su relación con una segunda entidad la cual no es parte de la entidad reivindicada.

Antes de considerar una restricción a la combinación de dos entidades deberá recordarse siempre que el solicitante tiene derecho a una protección independiente de la primer entidad per se, aún si esta fue inicialmente definida por su relación con la segunda entidad. Puesto que la primer entidad puede a menudo ser producida y comercializada independientemente de la segunda entidad, usualmente será posible obtener una protección independiente a través de una redacción adecuada de las reivindicaciones (por ejemplo por reemplazo de la palabra conectado por conectable).

Si no fuese posible dar una definición clara de la primera entidad per se, entonces la reivindicación estará dirigida a una combinación de la primera y la segunda entidad (por ejemplo motor con una cabeza de cilindro o motor que comprende una cabeza de cilindro).

La ANP permitirá definir las dimensiones y forma de la primer entidad en una reivindicación independiente por referencia generales a las dimensiones y a la forma de una segunda entidad, la cual no forma parte de la primera entidad reivindicada pero que se relaciona con ésta a través de su uso.

Esto se aplica particularmente cuando las medidas de una segunda entidad sean en la misma forma estandarizadas (por ej. el montaje de un soporte para la patente de un vehículo, donde el marco del soporte y los elementos de fijación son definidos con relación a la forma exterior de la chapa patente).

Sin embargo, referencias a una segunda entidad, la cual podrá no ser considerada como sujeto a estandarización, podrá también ser suficientemente claro en los casos en que la persona experta en la materia tuviera alguna pequeña dificultad para inferir la restricción resultante del alcance de la protección para la primer entidad (por ejemplo una lámina de cobertura para emplearse en la envoltura de fardos agrícolas, donde el largo y ancho de la misma son definidos en función de la circunferencia ancho y diámetro del fardo). Esto no implica necesariamente que tales reivindicaciones contengan las dimensiones exactas de la segunda entidad ni que ellas deban referirse a una combinación de la primera y la segunda entidad. Específicamente la longitud, el ancho y/o la altura de la primer entidad sin referencia a la segunda podrá resultar en una falta de garantía respecto de los límites del alcance de la protección.

4.8b Para evitar ambigüedad en el pliego reivindicatorio, se deberá tener especial cuidado al valorar reivindicaciones que emplean el término “en” para definir la relación entre diferentes entidades físicas tales como aparato, producto o entre entidades físicas y actividades como ser entre producto y uso o entre diferentes actividades. Ejemplos de reivindicaciones redactadas de esta forma son las que siguen:

1. Cabezal de Cilindro en un motor de cuatro tiempos.
2. En un aparato de teléfono con un dial automático, un dial detector de tono y un controlador de características, el dial detector de tono comprende.....
3. En un proceso que usa medios de alimentación de electrodo de un aparato de soldadura por arco, un método para el control de la corriente y el voltaje del arco de soldadura que comprende los pasos de
4. En un proceso/sistema /aparato etc..... la mejora consiste en....

En los ejemplos 1 a 3 el énfasis está puesto en el funcionamiento completo de las sub-unidades (cabezal de cilindro, dial detector de tono, método para el control de la corriente y el voltaje del arco de soldadura) más bien que en la unidad completa en la cual sub-unidad está contenida (motor de cuatro tiempos, teléfono, proceso).

Esto puede crear falta de claridad si la protección buscada está limitada a la sub-unidad "per se" o sobre la unidad como un todo.

Por razones de claridad este tipo de reivindicaciones deberán estar dirigidas en cada caso a una unidad con (o que comprende) una sub-unidad (por ejemplo un motor de cuatro tiempos que comprende un cabezal de cilindro) o bien una sub-unidad definida per se especificando su propósito (por ejemplo un cabezal de cilindro para un motor de cuatro tiempos). Lo antedicho podrá ser seguido sólo si el solicitante lo desea y sólo si existe un fundamento para esto en la divulgación original de acuerdo con el art. 19 RLP.

Con reivindicaciones del tipo indicadas en el punto 4, el uso de la palabra "en" a veces genera falta de claridad si la protección es buscada para la mejora solamente o para todas las características definidas en la reivindicación. Aquí también es esencial asegurar que la redacción sea clara.

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

4.9 A efectos del examen de fondo, una reivindicación de "uso" de una forma tal como "el uso de sustancia X como un insecticida" deberá observarse como equivalente a una reivindicación de "procedimiento" de la forma "un procedimiento para matar insectos que usa sustancia X". De este modo, una reivindicación de la forma indicada no deberá interpretarse como dirigida a la sustancia X reconocible (p. ej. por aditivos adicionales) sino como destinada al uso de un insecticida. Similarmente, una reivindicación para "el uso de un transistor en un circuito amplificador" sería equivalente a una reivindicación de "procedimiento de amplificación que usa un circuito que contiene el transistor" y no deberá interpretarse como dirigido a "un circuito amplificador en el que se usa el transistor", ni a "un procedimiento para usar el transistor en construir tal circuito". (ver Parte C, cap. IV, punto 4).

4.10 Las reivindicaciones no deberán, con respecto a las características técnicas de la invención, hacer referencias a la descripción o a los dibujos excepto cuando sea absolutamente necesario. En particular, tales referencias no deberán indicarse normalmente como "tal como lo descrito en parte... de la descripción", o "como lo ilustrado en la Figura 2 de los dibujos". Deberá observarse enfáticamente la redacción de la cláusula. La carga está sobre el solicitante, quien deberá demostrar que es absolutamente necesario hacer referencia a la descripción o a los dibujos en casos apropiados. Un ejemplo de una excepción permisible será cuando la invención involucra alguna forma particular, ilustrada en los dibujos, pero que no puede fácilmente definirse o en palabras o por una fórmula matemática simple. Otro caso especial es cuando la invención se refiere a productos químicos para los cuales algunas de sus características pueden definirse únicamente por medio de gráficos o diagramas.

Otro caso especial adicional es cuando la invención se caracteriza por medio de parámetros. En la medida que las condiciones para definir la invención de esta manera se cumplan (ver 4.7a), entonces la definición de la invención deberá surgir totalmente y por sí misma de la reivindicación toda vez que esto sea

razonablemente factible. En principio, el método de medida es necesario para una definición no ambigua del parámetro. El método de y medios para la medida de los valores de parámetro no necesitan estar en las reivindicaciones cuando:

- a) la descripción del método es tan larga que su inclusión haría a la reivindicación poco clara por falta de concisión o difícil de comprender; en ese caso la reivindicación debería incluir una referencia a la descripción;
- b) una persona experta en el arte sabría que método emplear, por ej. porque hay un único método o porque un método particular es utilizado comúnmente;
- c) todos los métodos conocidos dan el mismo resultado (dentro de los límites de exactitud de medida).

Sin embargo, en todos los otros casos el método de y los medios para la medida deberán incluirse en las reivindicaciones desde el momento que las reivindicaciones definen el objeto por el que se busca protección (art. 22 LP).

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

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

Si las reivindicaciones se redactan siguiendo la modalidad de dos partes (art. 22 inc. (a) RLP), los signos de referencia de los dibujos no sólo deben incorporarse a la parte característica sino también al exordio de la reivindicación.

Los signos de referencia incluidos en las reivindicaciones no deberán interpretarse como una limitación al alcance de la materia protegida en las mismas, ellas sólo cumplen la función de hacer más fácil su entendimiento. En ese caso no habrá objeción en contra de la inclusión de una declaración general en la descripción de que los signos de referencia no deberán interpretarse como una limitación a las reivindicaciones.

En el caso que el solicitante agregara texto a los signos de referencia entre paréntesis ubicados en las reivindicaciones, podría implicar falta de claridad (art. 22 RLP). Expresiones tales como “medios de seguridad (tornillo 13, aguja 14)” o “el conjunto de válvulas (asiento de válvula 23, elemento de válvula 27, el asiento de válvula 28)” no son signos de referencia en el sentido indicado más arriba, sino por el contrario son características especiales. Consiguientemente resulta poco claro en qué medida las características agregadas a los signos de referencia son una limitación o no. En consecuencia, tales características entre paréntesis no serán generalmente permisibles. Sin embargo, referencias adicionales a esas figuras en donde los signos de referencia particulares deben ser encontrados, como “(13 - Figura 3; 14 - Figura 4)”, no serán objetables.

La falta de claridad puede aparecer también con expresiones entre paréntesis que no incluyan signos de referencia, p. ej. “ (concreto) ladrillo moldeado”.

En contraste, expresiones entre paréntesis con un significado generalmente aceptado son admisibles, p. ej. "(meta)acrilato" que es conocido como una abreviatura para "acrilato y metacrilato". El uso de paréntesis en fórmulas matemáticas o químicas tampoco será objetable.

“Disclaimer”

4.12 Generalmente, el objeto propuesto por una reivindicación se define por medio de características positivas. Sin embargo, el alcance de una reivindicación podrá ser limitado por medio de una "característica negativa" o exclusión (disclaimer); en otros términos, un elemento claramente definido por características técnicas podrá expresamente excluirse de la protección reivindicada, por ejemplo, a fin de cumplimentar el requerimiento de novedad.

Un disclaimer o característica negativa podrá usarse únicamente cuando el resto del objeto propuesto reivindicado no pueda definirse de una manera mas clara y concisa por medio de características positivas. El arte previo específico podrá ser excluido por medio de una característica negativa, incluso en ausencia de soporte para el objeto excluido en la solicitud original. Sin embargo, se deberá tener especial cuidado que la redacción del disclaimer no infrinja lo establecido en el art. 19 RLP.

“Comprende” vs. “consiste”

4.13 Mientras que en el lenguaje cotidiano la palabra “comprende” puede tener ambos significados, es decir: incluye o contiene, en la redacción legal de reivindicaciones de una patente de invención requiere ser interpretado en el sentido más amplio como sinónimo de incluye, contiene o abarca.

Por otro lado si una reivindicación para un compuesto químico se caracterizara por consistir de los componentes A, B y C expresados por sus proporciones porcentuales, el término “consiste en” excluirá la posibilidad de cualquier componente adicional, y en consecuencia los porcentajes indicados en la reivindicación deberán ascender al 100 %.

5. Concisión, número de reivindicaciones

5.1 El requerimiento de que las reivindicaciones sean concisas se refiere a las reivindicaciones en su totalidad así como a las reivindicaciones individuales.

El número de reivindicaciones deberá ser considerado en relación a la naturaleza de la invención que el solicitante desea proteger.

La indebida repetición de palabras, por ej. entre una reivindicación y otra, deberá ser evitada mediante la utilización de la forma dependiente de reivindicaciones (referencias literales a reivindicaciones precedentes).

Con respecto a reivindicaciones independientes en la misma categoría, ver III 3.1.3.

En lo que hace a las reivindicaciones dependientes, mientras no se hace objeción a un numero razonable de dichas reivindicaciones dirigidas a características

particulares de la invención, el examinador deberá objetar una multiplicidad de reivindicaciones de naturaleza trivial.

6. Soporte en la descripción

6.1 Las reivindicaciones deberán estar soportadas por la descripción. Esto significa que deberá haber una base en la descripción para sustentar el objeto cubierto por cada reivindicación. El alcance de las reivindicaciones no deberá ser más amplio que el justificado por el alcance de la descripción y los dibujos.

6.2 La mayoría de las reivindicaciones serán generalizaciones de uno o más ejemplos particulares. El alcance de generalización permisible es un tema que el examinador deberá juzgar en cada caso particular a la luz del arte previo relevante. Así, una invención que abre un campo nuevo habilita a una mayor generalidad en las reivindicaciones que otra invención que está vinculada con adelantos en una tecnología conocida. Una adecuada redacción de la reivindicación será aquella que no sea tan amplia que vaya más allá del alcance de la invención, ni tan limitada que prive al solicitante de una justa protección por la divulgación de su invención. Se deberá permitir al solicitante que cubra a través de las reivindicaciones todas las modificaciones obvias, equivalentes y usos que él ha descrito. En particular, si es razonable predecir que todas las variantes cubiertas por las reivindicaciones tienen las propiedades o usos que el solicitante les atribuye en la descripción, le será permitido que redacte sus reivindicaciones en concordancia con ello. Después de la fecha de depósito, sólo podrá hacerlo si no contraviene lo dispuesto por el art. 19 LP.

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

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

6.4 El tema del soporte en la descripción es ilustrado por los ejemplos que se exponen a continuación:

- a) una reivindicación se refiere a un procedimiento para el tratamiento de toda clase de "material de propagación de plantas" sometiendo a las mismas a un choque controlado de frío para provocar resultados específicos, en tanto la descripción revela el procedimiento aplicado a un solo tipo de planta. Desde el momento que es bien conocido que las plantas varían

ampliamente sus propiedades, hay razones bien fundadas para creer que el procedimiento no es aplicable a todas las plantas de siembra. A menos que el solicitante pueda proveer una evidencia convincente que el procedimiento es aplicable en general, deberá restringir su reivindicación al tipo particular de planta al que se refirió en la descripción. Una mera afirmación que el procedimiento es aplicable a todas las plantas de siembra no es suficiente;

- b) una reivindicación se refiere a un método específico de "moldeo de resina sintética" para obtener ciertos cambios en las características físicas. Todos los ejemplos descritos se refieren a resinas termoplásticas y el método es tal que parece inapropiado para resinas termorígidas. A menos que el solicitante pueda proveer evidencia que el método es aplicable a las resinas termorígidas, deberá restringir su reivindicación a resinas termoplásticas.

Se deberá hacer notar que, aunque una objeción de falta de sustento en la descripción sea una objeción de acuerdo a lo establecido por el art. 22 LP y RLP puede frecuentemente, (como en los ejemplos antes indicados) ser también considerada como una objeción de insuficiencia de la divulgación de la invención bajo los términos del art. 20 LP y RLP basando la objeción en que la divulgación es insuficiente para permitir que una persona experta lleve a cabo la "invención" sobre la totalidad del amplio campo reivindicado (aunque suficiente con respecto a una invención limitada).

En el examen de fondo, es indistinto si la objeción se realiza argumentando falta de sustento (art. 22 LP y RLP) o insuficiencia en la divulgación (art. 20 LP); aunque en caso de conflicto con terceras partes el único argumento válido será el de la insuficiencia en la divulgación.

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

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

Cuando cierto objeto es descrito claramente en una reivindicación de la presentación original de la solicitud, pero no es mencionado en ninguna parte de la descripción, será permisible enmendar la descripción para que incluya este objeto.

Cuando la reivindicación es dependiente, será suficiente si se menciona en la descripción que la reivindicación describe una realización particular de la invención (ver II, 4.5).

7. Unidad de invención

7.1 El art. 17 LP establece que: “La solicitud de patente no podrá comprender más que una sola invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí de manera que integren un único concepto inventivo en general. Las solicitudes que no cumplan con este requisito habrán de ser divididas de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente”.

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

7.2 El enlace entre las invenciones requerido por el art. 17 LP deberá ser una relación técnica se exprese en las reivindicaciones en términos de las mismas o correspondientes características técnicas especiales. La expresión “características técnicas especiales” significará, en cualquier reivindicación, las características técnicas especiales o características que definen una contribución que la invención reivindicada, considerada como un todo, realiza sobre el arte previo. Una vez que las características técnicas especiales de cada invención hayan sido identificadas, se deberá determinar si hay o no una relación técnica entre las invenciones y más aún, si esta relación involucra o no estas características técnicas especiales. Por otra parte, no será necesario que las características técnicas especiales en cada invención sean las mismas. La relación requerida podrá encontrarse entre las características técnicas correspondientes. Un ejemplo de esta correspondencia podría ser el siguiente: En una reivindicación la característica técnica especial que proporciona resiliencia (elasticidad) podría ser un resorte de metal, mientras que en otra reivindicación la característica técnica especial que proporciona resiliencia puede ser un bloque de goma.

Una pluralidad de reivindicaciones independientes de categorías diferentes podrán constituir un grupo de invenciones enlazadas de esta forma de modo de constituir un único concepto inventivo general. Se permitirá la inclusión de cualquiera de las siguientes combinaciones de reivindicaciones de categorías diferentes en la misma solicitud:

(i) además de una reivindicación independiente para un producto dado, una reivindicación independiente para un proceso adaptado especialmente para la fabricación de dicho producto, y una reivindicación independiente para el uso de dicho producto; o

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

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

Sin embargo, mientras un grupo único de reivindicaciones independientes de acuerdo con cualquiera de las combinaciones (i), (ii) o (iii) anteriores sea siempre permitido, un examinador no estará obligado a aceptar una pluralidad de dichos grupos que podrían surgir por la aplicación adicional de lo estipulado en III, 3.1.3 (art. 17 LP). La proliferación de reivindicaciones que surja de un efecto combinado de esta clase deberá ser aceptada sólo excepcionalmente.

7.3 Es esencial que un único concepto inventivo general enlace las reivindicaciones en las diferentes categorías. La presencia en cada reivindicación de expresiones tales como “adaptado especialmente” o “diseñado específicamente” no implicará necesariamente que un único concepto inventivo general está presente.

El requerimiento de que el proceso sea especialmente adaptado para la fabricación de un producto se cumplimenta si el proceso reivindicado inherentemente da por resultado el producto reivindicado. La expresión “especialmente adaptado” no implicará que el producto no pueda ser también fabricado por un proceso diferente. Tampoco implicará que un proceso similar de fabricación no pueda también ser utilizado para la fabricación de otros productos.

El requerimiento de que el aparato o medios sean específicamente diseñados para llevar a cabo el proceso, se cumplimenta si el aparato o los medios son apropiados para llevar a cabo el proceso y si hay una relación técnica tal como se definió previamente entre el aparato reivindicado o los medios y el proceso reivindicado. No será suficiente para la unidad de invención que el aparato o los medios sean solamente capaces de utilizarse para llevar a cabo el proceso. Sin embargo, la expresión “diseñado específicamente” no excluirá que el aparato o los medios puedan también ser utilizados para llevar a cabo otro proceso, o que el proceso pueda también desarrollarse en un aparato o medios alternativos.

7.3a La unidad de invención deberá considerarse que existe en el contexto de los productos intermediarios y finales donde:

- los productos intermediarios y finales tienen el mismo elemento estructural esencial, es decir que sus estructuras químicas básicas son las mismas o, sus estructuras químicas están estrecha y técnicamente relacionadas incorporando el intermediario un elemento estructural esencial dentro del producto final; y

- los productos intermediarios y los productos finales están técnicamente interrelacionados, significando esto que el producto final se fabrica directamente a partir del intermediario o se separa de él mediante un número pequeño de intermediarios conteniendo todos el mismo elemento estructural esencial.

La unidad de invención podrá también estar presente entre productos final e intermediario cuyas estructuras no son conocidas, por ejemplo, como entre un intermediario que tiene una estructura conocida y un producto final que tiene una estructura desconocida o como entre un intermediario de estructura desconocida y un producto final de estructura desconocida. En tales casos, deberá haber suficiente evidencia para conducir al examinador a concluir que los productos intermediarios y finales están estrecha y técnicamente relacionados como, por ejemplo, cuando el intermediario contiene el mismo elemento esencial como el producto final o incorpora un elemento esencial dentro del producto final.

Los distintos productos intermediarios usados en procesos diferentes para la preparación de un producto final, podrán reivindicarse siempre que tengan el mismo elemento estructural esencial. El intermediario y el producto final no deberán separarse en el proceso que conduce uno al otro, por otro intermediario que no es nuevo. Cuando sean reivindicados distintos intermediarios para partes estructurales diferentes del producto final, la unidad de invención no deberá exigirse que esté presente entre los intermediarios. Si los intermediarios y los productos finales son familias de compuestos, cada compuesto intermediario deberá corresponder a un compuesto reivindicado en la familia de los productos finales. Sin embargo, alguno de los productos finales podrá no tener compuesto correspondiente en la familia de los productos intermediarios de tal forma que las dos familias no necesitarán ser absolutamente congruentes.

El solo hecho de que, además de la capacidad de usarse para producir los productos finales, los intermediarios también exhiben otros efectos posibles o actividades, no deberá perjudicar la unidad de invención.

7.4 Las formas alternativas de una invención podrán ser reivindicadas tanto en una pluralidad de cláusulas independientes, como se indica en III, 7.1, o en una sola reivindicación (ver, III, 3). En el último caso la presencia de las dos alternativas como formas independientes podrá no ser inmediatamente evidente. En ambos casos, sin embargo, deberá aplicarse el mismo criterio para decidir si hay unidad de invención o no, aunque luego la falta de unidad de invención podrá existir también dentro de una reivindicación única.

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

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

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

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

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

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

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

Por consiguiente, aunque la objeción deberá ser ciertamente hecha e insistir en una modificación en casos claros, no deberán tomarse criterios formados sobre la base de una estrategia estrecha, literal o académica. Esto es así, particularmente cuando la posible falta de unidad de invención no necesita una búsqueda adicional. Debe haber una amplia y práctica consideración del grado de

interdependencia de las alternativas presentadas, en relación con el estado del arte que fuera revelado en el informe de búsqueda. Si el material común de las reivindicaciones independientes es bien conocido y la materia técnica restante de cada cláusula difiere de la de las otras sin que exista algún concepto nuevo unificador, común a todas, entonces habrá claramente falta de unidad de invención. Si, por otro lado, hay un concepto común o principio que es nuevo e inventivo, entonces no corresponderá realizar objeción alguna por falta de unidad de invención. Para determinar qué está permitido entre estos dos extremos, no pueden darse reglas rígidas y cada caso deberá ser considerado sobre sus propios méritos.

Reivindicaciones dependientes

7.8 No se justificará una objeción con respecto a la falta de unidad de invención a priori en referencia a una reivindicación dependiente y la reivindicación de la que depende, porque el concepto general que tienen en común sea la materia técnica de la reivindicación independiente, que está también contenida en la reivindicación dependiente. Por ejemplo, la cláusula 1 reivindica una cuchilla de rotor de turbina conformada de una manera específica, mientras que la reivindicación 2 es para una “cuchilla de rotor de turbina como se reivindica en la cláusula 1 y producida con una aleación Z”. El concepto general común que enlaza las reivindicaciones dependiente e independiente es “la cuchilla de rotor de turbina conformada de una manera específica”.

Sin embargo, si la reivindicación independiente resultara no patentable, entonces la pregunta sería si existe todavía una relación entre todas las reivindicaciones dependientes de esa reivindicación, la cual necesitará ser cuidadosamente considerada (ver III, 7.7, falta de unidad a posteriori). Puede ser que las “características técnicas especiales” de una reivindicación dependiente de esa reivindicación independiente no patentable no estén presentes en la misma forma en otra reivindicación dependiente de ésta.

Unidad de invención con relación a la búsqueda

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

7.10. En caso que la ANP detectara falta de unidad de invención, requerirá al solicitante que limite las reivindicaciones de manera tal de salvar la objeción. También será necesario que corrija o elimine partes de la descripción. Se podrán presentar una o más solicitudes divisionales que cubran la materia técnica dividida.

CAPITULO IV**PATENTABILIDAD****Contenido**

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

1. General

Art. 4 LP.

Art. 6 LP y RLP.

Art. 7 LP.

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

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

“Se considerará INVENCION a toda creación humana que permita transformar materia o energía para su aprovechamiento por el hombre”.

Asimismo, una invención será patentable si cumple con los tres requisitos establecidos por el art. 4 LP, es decir:

- a) la invención debe ser *“nueva”*
- b) la invención debe demostrar *“actividad inventiva”*
- c) la invención debe ser *“susceptible de aplicación industrial”*

El examinador deberá verificar dos circunstancias adicionales, a saber:

- (i) La invención deberá ser tal que pueda ser llevada a cabo o reproducida por una persona versada en la materia (luego de ser instruida por la solicitud) (art. 12(b)(3) RLP).
- (ii) La invención deberá ser de *“carácter técnico”*, en la medida en que debe estar incluida dentro del campo técnico al cual pertenece (art. 12(b) LP), debe referirse a un problema técnico, y debe tener características técnicas en términos de los cuales el objeto por el cual se solicita protección pueda ser definido en las reivindicaciones (art. 22 RLP).

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

2. Exclusiones a la patentabilidad

Art. 6 LP.

2.1 Introducción

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

- Primero, cualquier exclusión de patentabilidad bajo el art. 6 LP y RLP y art. 7 LP se aplicará sólo hasta donde la solicitud se refiere al objeto expresamente excluido.
- Segundo, el examinador no deberá tener en cuenta la forma o clase de reivindicación, sino concentrarse en su contenido de modo de identificar la

contribución real que el objeto reivindicado agrega al arte previo, considerado en su conjunto. *Si esta contribución no es de carácter técnico, no habrá invención.*

Por ejemplo, si la reivindicación es por un artículo manufacturado conocido que tiene un diseño pintado o cierta información escrita en su superficie, la contribución al arte es meramente una creación estética o presentación de la información. Similarmente, si un programa de computación es reivindicado en la forma de un registro físico como por ej.: una cinta magnética o disco, la contribución al arte sigue siendo solo un programa de computación. Si, por el contrario, un programa de computación en combinación con una computadora da como resultado que la computadora funcione de modo diferente desde un punto de vista técnico, la combinación podrá ser patentable.

También debe tenerse en cuenta que la prueba básica de la existencia de una invención de acuerdo a los términos del art. 4 a) LP, debe separarse de que el objeto propuesto sea novedoso, demuestre actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial.

Consecuentemente, el examinador, a los efectos de estudiar la solicitud deberá evaluar en forma separada, que el invento no se encuentre contemplado como excluido o exceptuado por los art. 6 y art. 7 LP y RLP y que cumpla con los requisitos de patentabilidad exigidos por el art. 4 incisos b), c), d) y e) LP.

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

2.1.1. Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;

a-Descubrimientos

Los productos existentes en la naturaleza en cuanto se refieran a hallazgos de materia, son descubrimientos y como tales no se consideran invenciones.

Los productos existentes en la naturaleza no pueden patentarse por el hecho de haber sido aislados o presentados en forma purificada y caracterizados convenientemente, ya que en dichos casos no existe invención.

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

b-Teorías científicas

Las teorías científicas son una forma más generalizada de descubrimientos y por lo tanto se les aplican los mismos principios. Por ejemplo, la teoría física de los semiconductores no será patentable. Sin embargo, nuevos dispositivos semiconductores, y procedimientos para fabricarlos podrán ser patentables.

c-Métodos matemáticos

Los métodos matemáticos constituyen un ejemplo particular del principio que establece que los métodos intelectuales o de pura abstracción no son patentables. Por ejemplo, un método abreviado de división no será patentable, pero una máquina de calcular construida para operar de acuerdo con él será perfectamente patentable. Un método matemático para el diseño de filtros eléctricos no será patentable; no obstante, filtros diseñados de acuerdo a éste método podrán ser patentables, desde el momento que poseen una característica técnica novedosa por la que una reivindicación de producto puede ser efectuada.

2.1.2 Las obras literarias o artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas;

a-Creaciones estéticas

Una creación estética se refiere por definición a un artículo (por ejemplo pintura o escultura) con características distintas a las técnicas, y cuya apreciación es esencialmente subjetiva. Sin embargo, si el artículo también posee características técnicas, podrá ser patentable, una banda de rodamiento es un ejemplo de esto. El efecto estético por sí mismo no es patentable, ni en una reivindicación de producto ni en una de procedimiento. Por ejemplo un libro caracterizado por el efecto estético o artístico de su información, o la presentación de su cubierta, no será patentable, y tampoco lo sería una pintura caracterizada por el efecto estético que presenta, o por el arreglo de colores, o por el estilo artístico (impresionista, etc.). No obstante, si por medio de una estructura técnica u otros medios técnicos se obtiene un efecto estético, aunque el propio efecto estético no es patentable, los medios para obtenerlo pueden serlo. Por ejemplo un tejido, puede ser provisto de una apariencia atractiva por medio de una estructura de capas no usada previamente para este propósito, en cuyo caso, un tejido que incorpora tal estructura podrá ser patentable. Similarmente, un libro caracterizado por un aspecto técnico de la encuadernación o empastado del lomo, podrá ser patentable, aunque el efecto de eso sea solamente estético, lo mismo ocurre con una pintura caracterizada por el tipo de tela, o por los tintes o enmarcado utilizados. También un procedimiento para producir una creación estética puede comprender una innovación técnica y así ser patentable. Por ejemplo, un diamante puede tener una forma particularmente atractiva (que por sí misma no es patentable) producida por un proceso técnico nuevo que sí puede ser patentable. Asimismo, una nueva técnica de impresión de un libro que produce una presentación particular con efecto estético, podrá ser patentable, junto con el libro como producto de ese proceso. También, una sustancia o composición

caracterizada por ciertas técnicas que sirven para producir un efecto especial, por ejemplo mantener o acentuar un olor o sabor por un periodo prolongado, podrá ser perfectamente patentable.

2.1.3 Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de computación.

Éstos son otros ejemplos de actividades de carácter intelectual o abstracto. En particular, un método para aprender un idioma, un método para resolver palabras cruzadas, un juego (como una entidad abstracta definida por sus reglas) o un esquema para organizar una actividad comercial no será patentable. Sin embargo, un nuevo aparato para jugar un juego o llevar a cabo un esquema podrá ser patentable.

a-Programas de computación

Una operación de procesamiento de datos puede ser implementada ya sea por medio de un programa de computación o por medio de circuitos especiales, y la elección puede no tener nada que ver con el concepto inventivo sino estar determinada por factores puramente económicos o prácticos. Con esto en mente, el examen en esta área deberá estar guiado por las siguientes consideraciones:

Un programa de computación reivindicado como tal o como un registro en un portador de grabación, no será patentable independientemente de su contenido. La situación no cambia cuando el programa de computación se carga en una computadora conocida. Sin embargo, si el objeto reivindicado aporta una contribución técnica al arte previo, la patentabilidad no deberá ser denegada por el solo hecho que un programa de computación interviene en su implementación. Esto significa, por ejemplo, que máquinas controladas por programas, manufactura controlada por programas o procedimientos de control deberán ser considerados como materia patentable. Se desprende también que si el objeto reivindicado abarca solamente un programa de trabajo de control interno de una computadora conocida, el objeto propuesto podrá ser patentable si provee un efecto técnico. Como ejemplo consideremos el caso de un sistema de procesamiento de datos conocidos con una pequeña memoria de trabajo rápida y otra memoria de trabajo más grande pero lenta. Supongamos que las dos memorias están organizadas bajo un programa de control, de modo que un procedimiento que necesite mayor espacio de direccionamiento que la capacidad de la memoria de trabajo rápida podrá ser ejecutado básicamente a la misma velocidad como si los datos del procedimiento se hubiesen cargado enteramente en esa memoria rápida. El efecto del programa en extender virtualmente la memoria de trabajo es de carácter técnico y podrá por lo tanto ser patentable.

2.1.4 Presentación de la información

Cualquier forma de presentación de la información caracterizada únicamente por el contenido de la información no es patentable. Esto se aplica ya sea cuando se

reivindica la presentación de la información “*per se*” (como la información registrada en un portador de información) o a procedimientos y aparatos para la presentación de la información (por ejemplo indicadores o grabadores caracterizados solamente por la información indicada o registrada). Sin embargo, si la presentación de la información tiene características técnicas novedosas, podrá haber materia patentable en el portador de información o en el procedimiento o aparato que presenta la información. El arreglo o forma de presentación, independientemente del contenido de la información, podrá constituir característica técnica patentable. Ejemplos en donde tal característica técnica se puede presentar son: un aparato telegráfico o un sistema de comunicaciones caracterizado por el uso de un código particular para representar los caracteres (por ejemplo modulación por código de pulsos); un instrumento de medida diseñado para producir una forma gráfica particular para representar la información medida, un disco fonográfico caracterizado por un surco particular para permitir una grabación estéreo; o una diapositiva con una banda de sonido al costado de ella.

2.1.5 Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales;

(Ver punto 4)

2.1.6 La yuxtaposición de invenciones

La yuxtaposición **de invenciones** conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia.

Aunque el art. 6 LP *no considera invenciones* a la yuxtaposición de medios conocidos, deberá tenerse en cuenta que el análisis de la patentabilidad de este tipo de invenciones está supeditado a la evaluación de la actividad inventiva. (ver punto 9).

2.1.7 Toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza.

A los efectos de analizar los arts. 6 LP y RLP, se considerarán las definiciones suministradas en el Anexo VIII de las presentes Directrices.

2.1.7.1 Toda la materia viva y las sustancias preexistentes en la naturaleza no son invenciones a los efectos de la LP.

La materia viva y las sustancias preexistentes en la naturaleza aún purificadas, aisladas y/o caracterizadas son descubrimientos y en consecuencia no son patentables.

2.1.7.2 No se considerará invenciones a las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para su reproducción o producción (obtención).

De esta manera están excluidos de la protección por no ser invenciones, en virtud del artículo 6 g) de LP y RLP (ver 3.1):

- a) Las plantas, sus partes y componentes que puedan conducir a un individuo completo sean o no modificados. Se incluyen las especies y variedades vegetales.
- b) Los animales y sus partes que puedan conducir a un individuo completo sean o no modificados. Se incluyen especies y razas animales.
- c) Los procedimientos esencialmente biológicos para reproducción o producción (obtención) de plantas o animales. (ver 2.1.7.5).

2.1.7.3 Las variedades vegetales no son patentables y son protegibles por un sistema "*sui generis*" que es el sistema de derecho de obtentor previsto en la Ley N° 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas y el Convenio UPOV, Acta 78 aprobado por Ley N° 24.376.

2.1.7.4 A los efectos de las presentes directrices se considera a la célula como la menor unidad de materia viva.

2.1.7.5 Respecto al punto 2.1.7.2 c) se entiende por procedimientos esencialmente biológicos a la serie de fases que concluyen con la obtención o reproducción de plantas o animales que se cumplen fundamentalmente o en grado importante por acción de fenómenos propios y existentes en la naturaleza.

Así, para determinar si un *procedimientos* para la producción o reproducción de plantas o animales es *esencialmente biológico* se evaluará el aspecto técnico del proceso. Si la intervención técnica del hombre juega un rol importante en la determinación del resultado o si su influencia es decisiva, entonces el proceso se considerará que tiene una naturaleza técnica y por lo tanto será patentable (ver punto 2.1.7.1).

2.1.7.6 Bajo este concepto, los procedimiento clásicos de cría o mejoramiento no serán patentables. Por ejemplo, un método de cruce o procreación selectiva que consiste en cruzar caballos con ciertas características, lo cual involucra la selección, sería esencialmente biológico y por consiguiente no patentable. En contraste, los métodos basados en ingeniería genética (Ejemplo la producción de una planta transgénica), donde la intervención técnica es significativa, podrán ser patentables.

2.1.7.7 Una reivindicación de un *procedimiento* para la producción (obtención) o reproducción de una planta, no se excluirá a priori de patentabilidad porque el producto resultante constituya o pueda constituir una planta. Es posible patentar

procedimientos biotecnológicos que conduzcan a la creación de plantas transgénicas si los mismos cumplen con los requisitos de patentabilidad.

2.1.7.8 La exclusión del art. 6 RLP, no se aplica a procedimientos microbiológicos. El término "*procedimiento microbiológicos*" abarca a los procesos industriales que utilizan, se aplican a, o resultan en microorganismos (Ejemplo: ingeniería genética).

Estos *procedimientos* serán patentables, aún cuando el microorganismo utilizado, el producto resultante o ambos estén ya patentados, siempre que los mencionados procesos cumplan con los requisitos establecidos en el art. 4 LP y no estén comprendidos dentro de las exclusiones contempladas por los arts. 6 y 7 LP y RLP.

2.1.7.9 Por otro lado, reivindicaciones de *producto* para plantas o animales no serán permitidas aún cuando los mismos sean producidos por medio de un *procedimiento microbiológico*. Las exclusiones a la patentabilidad contempladas en el art. 6 RLP, se aplica a las plantas y a los animales independientemente de la manera en que se producen. Por ejemplo, se excluirán de la patentabilidad a las plantas y a los animales que contienen genes introducidos a través de la tecnología del ADN recombinante.

2.1.7.10 Los microorganismos aislados de la naturaleza son considerados descubrimientos y por lo tanto, no son susceptibles de protección por la vía de las patentes; sin embargo, los microorganismos modificados respecto de su estado natural son susceptibles de patentabilidad conforme el artículo 27, 3, b) del ADPIC, siempre que cumplan con los requisitos de patentabilidad.

2.1.7.11 Otras clasificaciones de materia viva, distintas de las plantas, de los animales o de los microorganismos, tales como los hongos pluricelulares, serán patentables si han sido modificados. (ver 2.1.7.1)

2.1.7.12 En el caso de *procedimientos microbiológicos*, se deberá considerar particularmente el requisito de repetibilidad que se indica en C, II, 3.11 y 6. En cuanto al *material biológico* depositado bajo los términos del art. 20 LP y RLP, la repetibilidad estará asegurada por la posibilidad de la toma de muestras, y por lo tanto no habrá ninguna necesidad de indicar otro procedimiento para la producción del material biológico.

2.1.7.13 El cuerpo humano, en las varias fases de su formación y desarrollo, y el simple descubrimiento de uno de sus elementos, por ejemplo: una proteína, una célula en su estado natural en el cuerpo humano, incluso la secuencia total o parcial de un gen, no pueden constituir invenciones patentables.

3. Excepciones a la patentabilidad

Art. 7 LP

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

Art. 7 a) LP

3.2 El art. 7 a) establece que : “No son patentables las invenciones cuya explotación en el territorio de la REPUBLICA ARGENTINA deba impedirse para proteger el orden público o la moralidad, la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales o evitar daños graves al medio ambiente”.

3.2.1 Cualquier invención, cuya publicación o explotación sea contraria "*al orden público o la moral*" se excluirá específicamente de la patentabilidad. El propósito de esto es excluir de protección invenciones que puedan inducir al disturbio, a actos de desorden público, actos criminales, o propaganda discriminatoria raciales, religiosa o similar, (también ver C, II, 7.1); ejemplos obvios de objetos que deberán excluirse bajo este artículo son por ejemplo, carta-bombas y minas antipersonales. Una prueba adecuada para aplicarlo es considerar si es probable que el público considere la invención en general tan detestable que la concesión de derechos de patentes fuese inconcebible. Si está claro que éste es el caso, el examinador deberá elevar una objeción de acuerdo al art. 7 a) LP.

3.2.2 En algunos casos el rechazo de una solicitud de patente puede ser injustificado. Esto puede resultar cuando la invención tiene un uso delictivo y otro no delictivo: por ejemplo: un procedimiento para forzar la apertura de cajas fuertes cerradas con llave, el uso por un ladrón es delictivo pero el uso por cerrajero en un caso de emergencia es inofensivo. En este caso no se eleva una objeción al art. 7 a) LP. De igual forma, si una invención divulga y reivindica una máquina copiadora con características que producen una reproducción de alta precisión que eventualmente podría ser utilizada para falsificar billetes de curso legal notablemente similares a los billetes genuinos, el aparato reivindicado abarcaría un posible uso en la producción de moneda falsa que caería dentro del art. 7 a) LP. No hay sin embargo ninguna razón para considerar la máquina copiadora, tal como se reivindicó, como excluida si sus propiedades mejoradas pueden ser subsecuentemente usadas para propósitos aceptables. Sin embargo, si la solicitud contiene una referencia explícita a un uso que es contrario "*al orden público*" o "*la moralidad*", deberá requerirse la eliminación de esta referencia.

3.2.3 No es competencia de la ANP tener en cuenta los efectos económicos de la concesión de patentes en áreas específicas de la tecnología y consecuentemente de restringir el campo de aplicación de un objeto. La norma a aplicar para solicitar una exclusión bajo el art. 7a) LP es si la explotación de la invención es contraria al "orden público" o a la "moral".

3.2.4 En el área de invenciones biotecnológicas, la siguiente lista de excepciones a la patentabilidad bajo el art. 7 a) LP, vinculada al concepto de "*orden público*" y "*moral*" en este campo técnico es ilustrativa y no-exhaustiva:

(a) Procedimientos para clonar seres humanos;

Con respecto a esta exclusión, un procedimiento para clonar seres humanos puede definirse como cualquier procedimiento, incluso técnicas de división embrionaria, diseñadas para crear un ser humano con la misma información genética nuclear que otro ser humano vivo o muerto.

(b) Procedimientos para modificar la identidad genética de la línea germinal de seres humanos;

Por ejemplo: Terapia génica germinal, en la cual la terapia no solo incide en el individuo, sino sobre su descendencia, pues altera o modifica su patrimonio genético.

(c) Uso de embriones humanos para propósitos industriales o comerciales;

(d) Procesos para modificar la identidad genética de animales que puedan causar sufrimiento al mismo sin un beneficio médico sustancial para el hombre o para el animal.

(e) El cuerpo humano, en las distintas etapas de su formación y desarrollo, y el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluso la secuencia total o la secuencia parcial de un gen, no podrá constituir invenciones patentables (ver punto 2.1.7.4). Tales etapas en la formación o desarrollo del cuerpo humano incluye las células germinales.

(f) Los procedimientos para producir quimeras a partir de células germinales o células totipotenciales de seres humanos y animales.

Art 7 b) LP

3.3 El art. 7 b) LP establece que: "No son patentables la totalidad del material biológico y genético existente en la naturaleza o su replica, en los procesos biológicos implícitos en la reproducción animal, vegetal, y humana, incluidos los procesos genéticos relativos al material capaz de conducir su propia duplicación en condiciones normales y libres tal como ocurre en la naturaleza".

3.3.1 En consecuencia no son patentables :

El material biológico y genético existente en la naturaleza.

La replica de material biológico y genético existente en la naturaleza.

Los procesos biológicos implícitos en la reproducción animal, vegetal y humana.

Los procesos genéticos relativos al material capaz de conducir a su propia duplicación en condiciones normales y libres tal como ocurre en la naturaleza.

3.3.2 El material biológico y genético aislado no será susceptible de protección por la vía de las patentes, puesto que constituye material existente en la naturaleza.

3.3.3 La réplica de los materiales a los que se hace referencia en 3.3.1, también queda excluida de la patentabilidad.

3.3.4 Serán patentables los microorganismos siempre que hubieran sido modificados.

4. Aplicación industrial

Art. 4 LP e) LP

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

Art. 6 LP inc. e) LP

Metodos de tratamiento terapéuticos el cuerpo humano o animal

4.2 No se considerarán como invenciones que sean susceptibles de aplicación industrial, a los métodos para el tratamiento del cuerpo humano o animal por cirugía o terapia y a los métodos de diagnóstico practicados en el cuerpo humano o animal. Esta disposición no se aplicará a los productos, en particular sustancias o composiciones, para el uso en cualquiera de estos métodos. Podrán ser obtenidas, sin embargo, patentes por instrumental quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico, o aparatos para el uso en tales métodos. También la fabricación de

prótesis o miembros artificiales, así como la toma de medidas en el cuerpo humano para tal fin, serán patentables, de modo que un método para fabricar una prótesis dental que involucra hacer un modelo de los dientes de un paciente en la boca no se excluirá de patentabilidad, *siempre que la prótesis dental se fabrique fuera del cuerpo.*

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

4.2.1 Si una invención describe una nueva aplicación médica de un producto X para el tratamiento de una enfermedad Y y las reivindicaciones son redactadas como una reivindicación directa de uso "Uso del producto X para el tratamiento de la enfermedad Y", será considerada equivalente a un "método de tratamiento terapéutico de la enfermedad Y que emplea el producto X" y en consecuencia quedará excluida de la protección conforme con lo establecido por el art. 6° inc e) LP.

4.2.2 Si una invención describe una segunda o subsiguiente aplicación médica de un producto X (conocido en una primera aplicación médica) para el tratamiento de una enfermedad Y, y las reivindicaciones son redactadas como una reivindicación del "tipo suizo", por ejemplo: "Uso de un producto X (conocido en una primera aplicación médica) para la fabricación de un medicamento para el tratamiento de la enfermedad Y" se considera que no cumple con el requisito de novedad exigido por el art. 4° de la LP, debido a que la novedad del proceso que constituye la materia de una cláusula de uso no puede derivarse de la nueva aplicación médica. En consecuencia, siendo el producto X ya conocido en el estado de la técnica para una primera aplicación médica, (es decir conocido su uso en la fabricación de un medicamento), no serán admisibles reivindicaciones de este tipo por no cumplir con los requisitos de patentabilidad.

4.2.3 Si una invención describe una nueva aplicación médica de un producto X (conocido en una primera aplicación médica) para el tratamiento de una enfermedad Y, y las reivindicaciones son redactadas como reivindicaciones de procedimiento de fabricación de un medicamento, por ejemplo: "Procedimiento para la fabricación de un medicamento destinado al tratamiento de la enfermedad Y caracterizado porque comprende el producto X (conocido)". será igualmente rechazada por no cumplir con el requisito de novedad exigido por el art. 4° de la LP por las razones citadas en el punto 4.2.2. En efecto, el proceso de fabricación que usa la misma sustancia X, no conlleva etapas y/o parámetros operativos novedosos e inventivos respecto del estado de la técnica. En consecuencia el proceso que se pretende proteger "per se", no cumple con el requisito de patentabilidad debido a que la novedad del proceso de fabricación no puede derivarse de la nueva aplicación terapéutica del producto X ya conocido.

4.3 Si una solicitud divulga por *primera vez* un número de diferentes usos quirúrgicos, terapéuticos o de diagnóstico de *un producto nuevo*, podrán permitirse reivindicaciones que tengan por objeto dicho producto *nuevo* para cada uno de los

varios usos; es decir que, como regla general, no deberán objetarse por falta de unidad de invención.

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

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

4.4 Debe notarse que el art. 6 e) LP excluye sólo métodos de tratamiento por cirugía o terapia y métodos de diagnóstico. Esto significa que otros métodos de tratamiento de seres humanos o animales (vivos) (por ejemplo: el tratamiento de una oveja para promover su crecimiento, mejorar la calidad de su carne o aumentar el rendimiento de lana) o métodos de medida o registro de características del cuerpo humano o animal serán patentables si tales métodos son de carácter técnico, y no esencialmente biológico, y son susceptibles de aplicación industrial.

La última condición es particularmente importante en el caso de seres humanos. Por ejemplo una solicitud con una reivindicación por un método anticonceptivo, que es aplicado en la esfera privada y personal de un ser humano no es susceptible de aplicación industrial. Sin embargo, una solicitud que contiene reivindicaciones dirigidas al tratamiento puramente cosmético de un humano por administración de un producto químico será considerada como susceptible de aplicación industrial. No obstante lo cual, un tratamiento cosmético que involucra cirugía o terapia no será patentable.

Un tratamiento o método de diagnóstico, para ser excluido de patentabilidad, deberá ser llevado a cabo en el ser humano o cuerpo animal vivo. En virtud de lo expuesto, un tratamiento o método de diagnóstico practicado en un cadáver humano o animal, no se excluirá de patentabilidad en virtud del art. 6 e) LP.

El tratamiento de tejidos del cuerpo o fluidos después de que ellos han sido removidos del cuerpo humano o cuerpo animal, o métodos de diagnóstico aplicados en esas condiciones, no se excluirán de patentabilidad en cuanto estos tejidos o fluidos no se devuelvan al mismo cuerpo vivo. Así el tratamiento de sangre para su almacenamiento en bancos de sangre o diagnósticos de prueba de las muestras de sangre no se excluirá, mientras que un tratamiento de la sangre por diálisis cuando la sangre es devuelta al cuerpo se excluirá.

Con respecto a métodos aplicables al ser humano o cuerpo animal vivo, deberá tenerse presente que la intención es sólo librar de restricciones a las actividades médicas y veterinarias no-comerciales y no industriales. La interpretación de esto deberá evitar que las exclusiones vayan más allá de sus límites apropiados.

Sin embargo, en contraste con los objetos mencionados en art. 6 e) LP que sólo se excluirán de la patentabilidad si se los reivindicó como tal, una reivindicación no será aceptable bajo dicho artículo, si incluye como mínimo una característica que define una actividad física o acción que constituye un paso de un método para el

tratamiento del cuerpo humano o animal por cirugía o terapia, o un paso de un método de diagnóstico que es ejercido en el cuerpo humano o animal vivo. En ese caso, independientemente de que la reivindicación incluya o consista en características dirigidas a un funcionamiento técnico realizado en un objeto técnico es legalmente irrelevante para la aplicación de art. 6 e) LP.

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

Cirugía: define la naturaleza del tratamiento en lugar de su propósito. Así, por ej. un método de tratamiento por cirugía para propósitos cosméticos o para transferencia de un embrión se excluye, así como el tratamiento quirúrgico para propósitos terapéuticos.

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

Métodos de diagnóstico: los métodos de diagnóstico aplicables al cuerpo humano o animal vivo son excluidos por el art. 6 e) LP, independientemente que la información obtenida proporcione o no resultados intermedios que conduzcan a la toma de una decisión en el tratamiento necesario. Por ejemplo quedan comprendidos dentro de estos métodos las investigaciones en radiografía, estudios en NMR, y medidas de presión sanguínea.

4.5 Generalmente deberán considerarse métodos de prueba como invenciones susceptibles de aplicación industrial y por consiguiente patentables si la prueba es aplicable a la mejora o control de un producto, aparato o proceso que sea susceptible de aplicación industrial. En particular, la utilización de animales de prueba para propósitos de prueba en industria, tal como métodos para probar productos industriales, (por ejemplo: para determinar la ausencia de efectos pirogenéticos o alérgicos), o fenómenos (por ejemplo: para determinar la polución en agua o aire) serán patentables.

4.6 Debe notarse que "*la susceptibilidad de aplicación industrial*" no es un requisito que obvie las restricciones contempladas en el art. 6 inc. c) LP, por ejemplo: un método administrativo de control de stock no será patentable, aunque pudiera aplicarse al almacén de repuesto de una fábrica. Por otro lado, aunque una invención debe ser "*susceptible de aplicación industrial*" y la descripción debe indicar, cuando no sea obvio, de que manera la invención es susceptible de aplicación industrial, las reivindicaciones no necesariamente deben estar limitadas a dicha aplicación industrial.

4.7 En general la ANP requerirá que la descripción de una solicitud de patente deba, donde esto no sea evidente, indicar la manera en la que la invención sea capaz de explotarse en la industria.

Respecto a secuencias totales y parciales de genes, este requisito general implica en forma específica que la aplicación industrial de una secuencia total o parcial de un gen debe divulgarse en la solicitud de patente. Una simple secuencia de ácido nucleico sin indicación de una función no será una invención patentable (ver 2.1.1 a). En casos donde una secuencia o secuencia parcial de un gen es usada para producir una proteína o parte de una proteína, será necesario especificar qué proteína o parte de proteína se produce y qué función realiza esta proteína o parte de proteína. Alternativamente, cuando una secuencia de nucleótidos no es usada para producir una proteína o parte de una proteína, la función a ser indicada sería por ejemplo: que la secuencia exhiba una cierta actividad promotora de transcripción.

5.Novedad

5.1.Generalidades

Conforme con el art. 4 inc. b) LP será considerada novedosa toda invención que no esté comprendida en el estado de la técnica.

Por estado de la técnica el art. 4 inc. c) LP establece que: “como estado de la técnica deberá entenderse el conjunto de conocimientos técnicos que se han hechos públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero”. No hay ninguna restricción acerca de la ubicación geográfica, idioma o manera en que la información pertinente se hizo disponible al público; tampoco se estipula ningún límite de antigüedad para los documentos u otras fuentes de información. Sin embargo, dado que "el arte previo" que dispone el examinador consistirá principalmente en documentos de patentes y publicaciones de otro tipo (científica, libros de texto, etc.), esta sección trata el tema de la disponibilidad pública, sólo con relación a la descripción escrita (ya sea sola o en combinación con una descripción oral previa o de uso).

5.2. Una descripción escrita, es decir un documento, deberá considerarse como puesto a disposición del público si, en la fecha pertinente, era posible para el público tomar conocimiento del contenido del documento y no había ningún obstáculo de confidencialidad que restringiese el uso o divulgación de tal conocimiento.

En el informe de búsqueda podrán citarse documentos sobre los cuales existen dudas relativas al hecho de haber sido puesto a disposición del público o bien respecto a su fecha cierta de publicación. Si el solicitante argumentara fuertes razones para dudar si el documento citado pertenece efectivamente al estado del arte en relación con su solicitud y las investigaciones que pudieran realizarse al respecto no conducen a una evidencia suficiente para eliminar estas dudas, el examinador no proseguirá investigando el tema.

Otros problemas que pueden surgir en el momento de la búsqueda de antecedentes están relacionados con:

1-Documentos reproducidos en una descripción oral (por ejemplo: una conferencia pública) o información dada de un uso previo (por ejemplo: una muestra en una exhibición pública).

2-El hecho de que sólo la descripción oral o la conferencia fue puesta a disponibilidad del público antes de la fecha de depósito de la solicitud argentina, pero el documento en sí mismo fue publicado después de dicha fecha.

En estos casos el examinador partirá de la presunción que el documento da información cierta sobre la fecha en la que tuvo lugar la conferencia, la exhibición o cualquier otro evento previo, por lo que deberá considerar a dicho evento como perteneciente al arte previo.

Una vez más, si el solicitante muestra fuertes razones para dudar de la veracidad de la información dada en el documento citado, el examinador no proseguirá investigando el tema.

5.3 Debe notarse que "la fecha de presentación" será reemplazada por la fecha de prioridad en los casos que corresponda. También debe recordarse que reivindicaciones diferentes, o diferentes alternativas reivindicadas en una reivindicación, pueden tener diferentes fechas efectivas. La novedad deberá ser analizada para cada reivindicación (o parte de una reivindicación cuando una reivindicación específica tiene varias alternativas). El arte previo respecto a una reivindicación o una parte de una reivindicación podrá incluir materia que puede no citarse contra otra reivindicación o parte de una reivindicación porque la última tiene una fecha efectiva anterior.

Por supuesto que si todos los documentos del arte previo estuvieran disponibles al público antes de la fecha del documento de prioridad más antiguo, el examinador no deberá preocuparse por la asignación de fechas de prioridad para cada materia reivindicada.

6. Conflicto con solicitudes Argentinas

Art.15 LP

6.1 El arte previo también comprende el volumen de otras solicitudes publicadas, conforme a lo establecido por el art. 26 LP, **antes de la fecha de presentación de la solicitud en estudio o de prioridad cuando corresponda.**

Las solicitudes argentinas con fecha de presentación anterior a la fecha de presentación de una solicitud en estudio, pero publicadas entre la fecha de prioridad y de presentación de la solicitud en estudio o después de la fecha de presentación de la solicitud en estudio **no se considerarán pertenecientes al arte previo** (art. 4 inc. c) LP). Sin embargo, el examinador deberá considerar dichos documentos en el momento de determinar una eventual superposición de

derechos bajo los considerandos del art. 15 LP. **El análisis de superposición de derechos se realizará solamente teniendo en cuenta los respectivos el alcance de los pliegos reivindicatorios de las solicitudes en conflicto. No se considerarán para este análisis el contenido de la descripción ni de los dibujos.**

6.1a Para que una solicitud argentina pueda considerarse como una solicitud conflictiva, dependerá:

- en primer lugar, de su fecha de presentación, la cual debe ser anterior a la fecha de presentación de la solicitud en estudio y
- en segundo lugar, de la fecha de su publicación, la cual debe ser en o posterior a la fecha de presentación de la solicitud en estudio.

Si la solicitud en estudio invoca prioridad, la fecha de prioridad reemplaza a la fecha de presentación para la materia que en la solicitud corresponde a la solicitud de prioridad. Si una prioridad invocada es abandonada o por otras razones pierde sus efectos desde una fecha previa a la publicación, la fecha de presentación y no la fecha de prioridad es la fecha efectiva, independientemente que la prioridad reivindicada hubiese podido conferir un derecho válido de prioridad (ver C, V,2.6).

Más allá de las consideraciones anteriores, se requiere que la solicitud conflictiva se encuentre pendiente en la fecha de su publicación. Si la solicitud fuera abandonada o desistida antes de la fecha de su publicación, pero ha sido publicada debido a que los preparativos de su publicación fueron culminados, la publicación no tendrá efecto bajo los considerandos del art. 15 LP.

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

6.2 La LP no trata explícitamente el caso de solicitudes argentinas conflictivas de la misma fecha efectiva. Sin embargo, es un principio aceptado en la mayoría de los sistemas de patentes que **no se concederán dos patentes al mismo solicitante por una misma invención, en ese sentido se aplicarán los considerandos del art. 15 LP al analizar este tipo de solicitudes.**

Está permitido que un solicitante presente dos solicitudes que tienen la misma descripción donde las reivindicaciones son de **distinto alcance** por ejemplo solicitudes divisionales. En el caso que esto no se cumpla, el examinador deberá observar al solicitante que deberá modificar sus solicitudes de manera de salvar la superposición de alcances entre los objetos reivindicados, sin infringir el art. 15 LP, o elegir cual de las dos solicitudes prefiere que continúe el trámite para su eventual concesión. De la misma manera, en el caso en que haya dos o más solicitudes del *mismo solicitante* y las reivindicaciones de esas solicitudes tengan la misma fecha de prioridad y se relacionen con la misma invención, el solicitante deberá enmendar una o más de tales solicitudes de manera tal que ellas ya no reivindicuen la misma invención, o bien deberá elegir cuál de esas solicitudes desea que prosiga el trámite.

7. Análisis de Novedad

(Ver Anexo V)

7.1 Debe notarse que en el análisis de novedad (a diferencia de actividad inventiva), no corresponde combinar documentos separados del arte previo. Sin embargo, si un documento (primario) se refiere explícitamente a otro documento para proporcionar información más detallada sobre ciertos aspectos, la divulgación de este último podrá considerarse como incorporada en el documento que contiene la referencia, en la medida que el documento citado estuviese disponible al público en la fecha de la publicación del documento que contiene la referencia. El mismo principio podrá aplicarse a cualquier materia explícitamente excluida (disclaimer) de la divulgación (excepto aquellos disclaimer que excluyen modalidades irrealizables) y al arte previo tal como se lo describe explícitamente. Además, es válido el uso de un diccionario o documento similar con el fin de interpretar un término especial usado en el documento primario.

7.2 Un documento afecta la novedad de cualquier materia reivindicada en la solicitud en estudio si se deriva directa e inequívocamente de ese documento, incluyendo cualquier característica que, para una persona experta en la materia, está implícita en lo descrito expresamente en el documento, por ej. la descripción del empleo de tipo de caucho en circunstancias donde claramente sus propiedades elásticas se usan, aún cuando esto no se declara explícitamente, afecta la novedad del uso de un material elástico. La delimitación de la materia que deriva directamente e inequívocamente del documento es importante. Así, cuando se considera la novedad, no es correcto interpretar las enseñanzas de un documento como involucrando equivalentes muy conocidos los cuales no son descritos en el documento; esta es una cuestión relativa a la obviedad (actividad inventiva).

7.3 En el análisis de la novedad, un documento del arte previo deberá ser leído tal como lo hubiese leído una persona del oficio en la **fecha de publicación** de dicho documento.

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

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

novedad de medios de sujeción como concepto general, pero no la novedad de cualquier otro medio de sujeción distinto de remaches.

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

7.6 En la determinación de la novedad del objeto propuesto en las reivindicaciones, el examinador deberá tener en cuenta las consideraciones dadas en III 4.4 a 4.12. Debe recordarse que, particularmente cuando las reivindicaciones están dirigidas a una entidad física, no deberán ser consideradas en el análisis de la novedad, características de un uso propuesto particular no distintivas, (ver C, III, 4.8). Por ejemplo, una reivindicación de una sustancia X para el uso como un catalizador, no será considerada nueva si la misma sustancia es conocida como colorante, a menos que el uso al que se refiere *implique una adaptación de la sustancia a una forma particular* (ej. la presencia de ciertos aditivos) que la distinga de la forma conocida. Es decir, las características no explícitamente declaradas pero implícitas en el uso particular, deberán tenerse en cuenta al momento de analizar la novedad (ver el ejemplo del "molde para acero fundido" en C, III, 4.8).

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

8. Divulgación previa no perjudicial

8.1 El art. 5 (LP) establece que: “La divulgación de una invención no afectará su novedad, cuando dentro de UN (1) año previo a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, el inventor o sus causahabientes hayan dado a conocer la invención por cualquier medio de comunicación o la hayan exhibido en una exposición nacional o internacional. Al presentarse la solicitud correspondiente deberá incluirse la documentación comprobatoria en las condiciones que establezca el reglamento de esta ley”.

No quedan comprendidas dentro de los considerandos del art. 5 LP y RLP la publicaciones de solicitudes de patentes o patentes concedidas.

Asimismo el art. 5 (RLP) establece que:

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

a) un ejemplar o copia del medio de comunicación por el que se divulgó la invención, si se tratara de un medio gráfico o electrónico.

b) una mención del medio y su localización geográfica, de la divulgación y de la fecha en que se divulgó, si se tratara de un medio audiovisual.

c) constancia fehaciente de la participación del inventor o del solicitante en la exposición nacional o internacional en que divulgó la invención, su fecha y el alcance de la divulgación.

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

8.2 Hay tres casos específicos en que una divulgación anterior de la invención no se tomará en consideración como parte del arte previo, esto es cuando la divulgación sea debido a, o como consecuencia de:

- (i) Un abuso evidente respecto al solicitante o sus causahabientes; por ej. la invención se derivó del solicitante y se divulgó contra su deseo; o
- (ii) La divulgación de la invención por el solicitante o sus causahabientes por cualquier medio de comunicación o por exhibición en una exposición nacional o internacional, dentro de los términos de los citados artículos 5 LP y RLP; o
- (iii) La publicación que la ANP realice de una solicitud abandonada o desistida antes de la fecha de publicación, debido a que no fue posible detener el proceso de publicación.

9. Actividad inventiva

9.1 Se considerará que una invención tiene actividad inventiva si no se deduce del estado de la técnica en forma evidente por una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente. Novedad y actividad inventiva son criterios

diferentes. La novedad existe si hay cualquier diferencia entre la invención y el arte previo. La pregunta: ¿Hay actividad inventiva? sólo surge si hay novedad.

9.2 El “**estado de la técnica**” se define en el art. 4 LP como el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero.

9.3 La cuestión a considerar respecto a cualquier reivindicación que defina a la invención, es si a la fecha de prioridad de esa reivindicación y considerando el estado de la técnica hasta ese momento, hubiera sido obvio para una persona normalmente versada en la materia arribar a una conclusión comprendida en los términos de la reivindicación. En ese caso, la reivindicación no será inventiva. El término “**obvio**” se refiere a aquello que no va más allá del progreso tecnológico normal sino simple o lógicamente surge del arte previo. Es el caso por ejemplo, de algo que no involucra el ejercicio de alguna habilidad superior a la esperada para una persona normalmente versada en la materia. Al considerar la actividad inventiva, y como diferencia del requisito de novedad, es justo interpretar cualquier documento publicado a la luz del conocimiento generalmente disponible para una persona normalmente versada en la materia a la fecha de presentación o, cuando corresponda, la fecha de prioridad de la invención.

9.4 La invención reivindicada deberá ser considerada normalmente como un todo. Como regla general en el caso de una reivindicación que combina características técnicas, no es correcto argumentar que las características técnicas de la combinación tomadas cada una por separado son conocidas u obvias y que *por lo tanto* toda la materia reivindicada es obvia. La única excepción a esta regla se da cuando *no hay relación funcional u obligada entre las características de la combinación*, por ejemplo cuando la reivindicación se basa en una simple yuxtaposición de **características** y no en una verdadera combinación (**ver ejemplo en punto 2.1 del Anexo I**).

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

- (i) La formulación de una idea o de un problema a resolver (solución obvia una vez que el problema ha sido claramente establecido).

Ejemplo: el problema a resolver consiste en hacer visible por la noche, al conductor de un vehículo, la línea del camino usando la luz del propio vehículo. En cuanto el problema se plantea de esta forma, la solución técnica, a saber la provisión de marcas reflectoras a lo largo del camino, resulta simple y obvia.

- (ii) El diseño de una solución para un problema conocido.
Ejemplo: el problema de marcar permanentemente animales tales como vacas sin causarle dolor o sin dañar su piel ha existido desde que se inició la ganadería. La solución ("marca por congelación") consiste en aplicar el descubrimiento basado en que la piel puede despigmentarse permanentemente por congelación.
- (iii) Llegar a comprender la causa de un fenómeno observado (el uso práctico de este fenómeno es entonces obvio).
Ejemplo: se determina que el agradable sabor de la manteca se debe a la presencia de cantidades mínimas de un compuesto en particular. En cuanto se arriba a esta comprensión del tema, la aplicación técnica consistente en agregar este compuesto a la margarina resulta obvia.

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

9.6 Al identificar la contribución que una invención particular hace al estado del arte previo con el objeto de determinar si hay mérito inventivo, deberá tenerse en cuenta en primer lugar aquello que el solicitante reconoce como conocido en su solicitud. Cualquier referencia que él haga del arte previo deberá ser considerada por el examinador como correcta salvo que el solicitante declare que ha cometido un error. Sin embargo, el arte previo resultante de la búsqueda hecha por el examinador podrá poner a la invención en una perspectiva completamente diferente a la que resulte de las especificaciones hechas por el solicitante.

Para llegar a una conclusión respecto a la existencia de mérito inventivo de la materia reivindicada, es necesario determinar la diferencia entre el contenido de tal reivindicación y el arte previo. En esta consideración, el examinador no deberá considerar solamente el punto de vista sugerido por el formato de la reivindicación (arte previo vs. parte característica de la reivindicación).

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

10. Método problema y solución

10. 1 Hay tres etapas principales:

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

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

(i) Una combinación conocida en el campo técnico correspondiente que describa efectos técnicos, propósito o uso pretendido, más similar a la invención reivindicada o

(ii) Aquella combinación que tenga el mayor número de características técnicas en común con la invención y es capaz de realizar la función de la invención.

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

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

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

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

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

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

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

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

Experto en la materia o persona normalmente versada en la materia

10.3 Debe entenderse como la persona normalmente versada en la materia al técnico común, informado de aquello que era de conocimiento general y común en el estado de la técnica a la fecha pertinente. Deberá asumirse además que ha tenido acceso a todo lo comprendido en el **“estado del arte”**, en particular a aquellos documentos citados en la búsqueda efectuada por el examinador y que ha tenido a su disposición los medios usuales, capacidad y experiencia para desempeñar su rutina de trabajo. Si el problema induce a la persona normalmente versada en la materia a buscar su solución en otro campo técnico, el especialista en ese campo es aquella persona calificada para resolver el problema. La evaluación del mérito inventivo de la solución deberá por lo tanto basarse en el conocimiento y habilidad de tal especialista. Puede haber casos en los que sea más apropiado pensar en términos de un grupo de personas, por ejemplo un equipo de investigación o de producción, que en una sola persona. Esto puede ponerse en práctica por ejemplo en ciertas tecnologías avanzadas tales como sistemas de computación o de telefonía y en procesos altamente especializados tales como la producción comercial de circuitos integrados o de sustancias químicas muy complejas.

10.4 Al evaluar la actividad inventiva (a diferencia de novedad), el examinador podrá combinar la divulgación de dos o más documentos o partes de documentos, diferentes partes de un mismo documento u otras informaciones del arte previo, pero sólo donde tal combinación habría sido obvia para la persona normalmente versada en la materia a la fecha efectiva para la reivindicación bajo

examen. Al determinar si ha resultado obvia o no la combinación de dos o más divulgaciones distintas, el examinador deberá considerar lo siguiente:

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

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

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

10.5 El Anexo I “Guía para la evaluación de actividad inventiva” da ejemplos de casos que permitan al examinador orientarse en la determinación de cuando una invención puede ser considerada obvia o cuando una invención involucra mérito inventivo. Se recalca que estos ejemplos son solo guías y que el principio aplicable en cada caso es “¿Es obvio para una persona normalmente versada en la materia?”. El examinador deberá evitar encuadrar un caso particular dentro de estos ejemplos cuando el último no es claramente aplicable. Además, esta lista no es exhaustiva.

10.6 Deberá recordarse que una invención que a primera vista parece obvia puede de hecho tener mérito inventivo. Frecuentemente una vez que una nueva idea ha sido formulada puede demostrarse teóricamente cómo podría arribarse a la misma, partiendo de algo conocido a través de una serie de pasos aparentemente sencillos. El examinador deberá ser cauteloso en realizar un análisis ex-post facto de este tipo. Deberá tener siempre presente que los documentos resultantes de la búsqueda, inevitablemente han sido **obtenidos** con conocimiento previo de qué materia constituye la invención reivindicada. En todos los casos el examinador deberá intentar visualizar todo el estado del arte que confronta el experto en la materia antes de la contribución hecha por el solicitante a través de su invención y deberá hacer siempre una evaluación objetiva de estos y de otros factores relevantes. Deberá considerar todo lo que es conocido respecto al contenido de la invención y dar un valor justo a los argumentos relevantes o evidencia propuesta

por el solicitante. Si por ejemplo, se demuestra que una invención posee un valor técnico considerable, y si particularmente provee una ventaja técnica que es nueva y sorprendente, y esto puede relacionarse convincentemente con una o más de las características incluidas en la reivindicación que define la invención, el examinador no deberá dudar que tales reivindicaciones poseen actividad inventiva. Lo mismo se aplica cuando la invención soluciona un problema técnico que trabajadores en el área técnica han tratado de resolver durante mucho tiempo, o por otra parte satisface una necesidad de largo tiempo. *El éxito comercial aislado no deberá ser estimado como indicativo de actividad inventiva, pero la evidencia de un éxito comercial inmediato asociado con la evidencia de una necesidad de largo tiempo, es relevante siempre que el examinador pueda concluir en forma satisfactoria que el éxito deriva de las características técnicas de la invención y no a partir de otras influencias (como por ejemplo técnicas de venta o publicidad).*

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

Debe tenerse cuidado, sin embargo, cuando el solicitante argumente nuevos efectos como soporte para el mérito inventivo. Tales nuevos efectos podrán ser considerados únicamente si están implícitos o al menos relacionados con el problema técnico originalmente sugerido en la solicitud tal como fue originalmente presentada.

Ejemplo de tal efecto nuevo:

La invención tal como se presentó originalmente, se relaciona con una composición farmacéutica que tiene una actividad específica. A primera vista, y teniendo en cuenta el arte previo relevante, puede considerarse que hay falta de mérito inventivo. Posteriormente el solicitante presenta nueva evidencia que demuestra que la composición reivindicada exhibe una ventaja inesperada en términos de la baja toxicidad. En este caso será admisible reformular el problema técnico incluyendo el aspecto de toxicidad dado que la actividad farmacéutica y la toxicidad están relacionadas en el sentido de que una persona versada en la materia siempre contemplará los dos aspectos conjuntamente.

La reformulación del problema técnico puede dar lugar o no a una enmienda, y a una posterior introducción de una declaración del problema técnico en la descripción de la solicitud. Las enmiendas son admisibles únicamente si satisfacen las condiciones detalladas en C, VI, 4. En el ejemplo anterior referido a una composición farmacéutica, ni el problema reformulado ni la información de toxicidad podrán ser introducidos en la descripción si infringen lo establecido en el art.19 RLP.

CAPITULO V

PRIORIDAD

Contenido

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

1 Derecho de Prioridad

1.1 La fecha en la que una solicitud se considera presentada es aquella en la cual se satisfacen los requisitos establecidos en los arts. 18 y 19 LP. En el caso que el solicitante no acompañara los requerimientos mínimos contemplados en el art. 18 LP, la ANP intimará al solicitante en un plazo establecido a que complete la información requerida. El momento en el cual se satisfagan dichos requerimientos será el que determine la fecha definitiva del depósito.

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

1.2 Sin embargo, cuando una solicitud argentina invocara un derecho de prioridad sobre la fecha en la que se depositó en el extranjero una solicitud previa, esa fecha de prioridad será considerada la fecha efectiva para los propósitos de la búsqueda de antecedentes.

1.3 Para que una solicitud de prioridad sea válida deberá cumplir con las siguientes condiciones:

- la solicitud previa sobre la cual se invoca la prioridad deberá ser depositada por el solicitante de la solicitud argentina o su predecesor en el título;
- esta solicitud previa deberá ser la “primera solicitud” depositada con respecto a la misma invención a la cual la solicitud argentina se refiere;
- deberá ser depositada no más de 1 año antes que la fecha en la que se depositó la solicitud argentina y;

- deberá ser depositada en cualquier Estado Miembro del Convenio de París (art. 13 LP y RLP) o de la Organización Mundial de Comercio.

El término “en cualquier Estado Miembro” significa que la prioridad invocada debe ser de una solicitud extranjera previa. La solicitud previa podrá ser por una patente o por un certificado de modelo de utilidad. Mientras que los contenidos de la solicitud fueran suficientes para establecer una fecha de depósito, podrá ser usada para crear una fecha de prioridad, sin importar cual puede ser el resultado posterior de la solicitud (por ejemplo puede ser subsecuentemente abandonada o rechazada).

1.4 La fecha en que se deposita la primera solicitud extranjera podrá ser invocada como prioridad en la solicitud argentina, por ejemplo la solicitud que divulga por primera vez algunas o todas de las materias objeto de dicha solicitud. Se considera que la solicitud extranjera de la cual se ha invocado prioridad no es de hecho la primera solicitud en el sentido señalado anteriormente, cuando una parte o toda la materia en cuestión ha sido divulgada en una solicitud anterior originada por el mismo inventor. En este caso, la invocación de prioridad será inválida cuando la materia objeto ya fue divulgada en la solicitud anterior.

Cuando la prioridad invocada no es válida, la fecha efectiva de la solicitud argentina será la fecha en la que fue presentada en la ANP. Si la solicitud extranjera invocada como prioridad hubiese sido publicada con anterioridad a la fecha efectiva de la solicitud argentina (art. 4, inc. c) LP), la divulgación previa de la materia patentable contenida en la solicitud argentina quebraría la novedad de esta última.

1.4a Una solicitud subsiguiente para la misma materia patentable y depositada en el mismo estado deberá ser considerada como la primera solicitud a los efectos de determinar la prioridad si; en la fecha en que esta solicitud subsiguiente fue depositada, la primera solicitud hubiera sido desistida, abandonada o denegada, sin haber estado a disposición del público, sin haber dejado derechos subsistentes y que no haya servido como base para solicitar prioridad. La Oficina considerará esta cuestión si existe evidencia de una solicitud previa, por ejemplo, en el caso de una solicitud “continuation in part” de los Estados Unidos. Cuando sea evidente que una solicitud previa de la misma materia patentable existe, especialmente cuando el derecho de prioridad sea importante porque modifica el estado de la técnica, deberá requerirse al solicitante que establezca mediante la evidencia de una autoridad adecuada que no hay derechos devengados de la solicitud previa con respecto a la materia patentable de la solicitud que se está examinando (ver Cap. VI, 3.2.3).

1.5 Pueden ser invocadas múltiples prioridades; por ejemplo una solicitud argentina podría solicitar derechos de prioridad basados en más de una solicitud previa. La solicitud previa puede haber sido depositada en el mismo o diferentes estados, pero en todos los casos la solicitud previa deberá haber sido depositada no más de 1 año antes de la fecha de depósito de la solicitud argentina. A cada

elemento de una solicitud argentina se le acordará la fecha de la solicitud de prioridad más temprana que lo revela. Si, por ejemplo, la solicitud argentina describe y reivindica dos realizaciones (A y B) de una invención, estando A revelada en una solicitud francesa y B en una solicitud alemana, ambas depositadas dentro del año anterior, las fechas de prioridad de ambas solicitudes francesa y alemana podrán ser invocadas por las partes correspondientes de la solicitud argentina; la realización A tendrá la fecha de prioridad francesa, y la realización B la fecha de prioridad alemana, como fechas efectivas. Si las realizaciones A y B se reivindican como alternativas en una reivindicación, estas alternativas tendrán asimismo las fechas de prioridad diferentes como fechas efectivas.

Si, por otra parte, una solicitud argentina está basada en una solicitud previa que revela una característica C y una segunda solicitud previa que revela una característica D, pero ninguna de ellas revela la combinación de C y D, una reivindicación para esta combinación (C + D) tendrá como fecha efectiva la fecha de depósito de la solicitud argentina. En otras palabras, no se permite hacer un mosaico con los documentos de prioridad. Podría surgir una excepción cuando un documento de prioridad contiene una referencia al otro y explícitamente establece que las características de los dos documentos podrán ser combinadas de una manera particular.

2. Determinación de la fecha de prioridad

2.1 Cuando el examinador necesita considerar la cuestión de la fecha de prioridad deberá tener en cuenta todas las consideraciones mencionadas en 1.3 y 1.5 del presente capítulo y también deberá recordar que para establecer una fecha de prioridad **no es necesario** que los elementos de la invención en los que se invoca la prioridad deban ser encontrados en algunas de las reivindicaciones de las solicitudes previas. Es suficiente que los documentos de la solicitud previa tomados como un todo “divulguen específicamente” tales elementos. La descripción y cualquier reivindicación o plano o dibujo técnico de la solicitud previa podrán ser considerados como un todo al evaluar esta cuestión. Esta consideración se exceptúa cuando se toma la materia patentable encontrada solamente en la parte de la descripción que se refiere al estado de la técnica anterior o en un “disclaimer” explícito.

2.2 El requerimiento que la divulgación deba ser específica, significa que no será suficiente que la referencia a los elementos en cuestión se haga simplemente en términos amplios y generales. Una reivindicación referida a un modo de realización que detalla una cierta característica no deberá tener derecho de prioridad sobre la base de una mera referencia general de dicha característica en un documento de prioridad. Sin embargo, no se requerirá una correspondencia exacta, es suficiente que mediante una evaluación razonable, haya una divulgación sustancial en el documento de prioridad de todos los elementos reivindicados en la solicitud argentina.

2.3 El test básico para determinar si una reivindicación deberá ser examinada a la luz de la fecha de un documento de prioridad es el mismo que el utilizado para evaluar si una enmienda a la solicitud satisface los requisitos del art. 19 LP. Es decir que para que la fecha de prioridad sea válida, la materia patentable de la solicitud argentina se deberá derivar de forma directa y no ambigua de la divulgación de la invención en el documento de prioridad, teniendo en cuenta el contenido técnico que se encuentra implícito para cualquier persona versada en la materia con respecto a lo que está expresamente mencionado en el documento (ejemplo de divulgación implícita: una reivindicación de un aparato que incluye “medios de fijación liberables”, divulga implícitamente a cualquier medio que sea apto para cumplir con la función de “fijar y liberar” como por ejemplo una tuerca y un tornillo, cerrojo y botón, etc.).

2.4 Si los tests establecidos en los puntos 2.2 a 2.3 del presente capítulo no se satisfacen en particular, en relación con una solicitud anterior, entonces la fecha efectiva para la materia reivindicada en la solicitud argentina será la fecha en que se depositó la solicitud previa que provee la divulgación requerida y de la cual la prioridad es válidamente invocada, o bien, en ausencia de lo anterior, será la fecha en la cual se considera que ha sido depositada la solicitud argentina.

2.5 Algunos ejemplos de determinación de fechas de prioridades:

Nota: Las fechas usadas son meramente ilustrativas; ellas no tienen en cuenta el hecho de que el INPI está cerrado los fines de semana y los feriados.

2.5.1 Publicación intermedia de los contenidos de la solicitud de prioridad:

P es la solicitud original cuya prioridad es invocada en Argentina, **D** es la divulgación del contenido técnico de **P**.

1/1/90	1/5/90	1/6/90
Presentación	Publicación	Presentación
P	D	AR

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

2.5.2 Publicación intermedia de otra solicitud argentina:

P1 es la solicitud más temprana que es invocada como prioridad en **AR1**,
P2 es la solicitud más temprana que es invocada como prioridad en **AR2**.
AR1 y **AR2** fueron presentadas por distintos solicitantes.

1/2/89	1/1/90	1/2/90	1/8/90	1/1/91
--------	--------	--------	--------	--------

Presentación	Presentación	Presentación	Publicación	Presentación
P1	P2	AR1	AR1	AR2
A + B	A + B	A + B	A + B	A + B

Cuando las respectivas prioridades P1 y P2 son válidas deberá analizarse el caso bajo el art. 15 LP, es decir que habría superposición de derechos. La situación no cambia si la publicación de AR1 tiene lugar después de la fecha de presentación de AR2.

La publicación de AR1 es estado del arte (antecedente oponible) bajo el art. 4 LP, si la prioridad P2 reivindicada no es válida.

2.5.3 Múltiples prioridades invocadas para diferentes invenciones en la solicitud con una publicación intermedia de una de las invenciones.

AR invoca prioridad de **P1** y **P2**, **D** es la divulgación de A + B.

1/1/90	1/2/90	1/3/90	1/6/90
Presentación	Publicación	Presentación	Presentación
P1	D	P2	AR
A + B	A + B	A + B + C	Reiv. 1: A + B Reiv. 2: A + B + C

La reivindicación¹ tiene una prioridad válida **P1** para su materia técnica, por lo tanto la publicación **D** no es estado de la técnica bajo el art. 4, inciso c) LP contra esta reivindicación. La reivindicación 2 no tiene sustento en la prioridad **P1**, dado que no contiene la misma materia técnica. Por lo tanto la publicación **D** es estado de la técnica bajo el art. 4, inc. c) LP, para la reivindicación n° 2. Es irrelevante si la reivindicación 2 es dependiente o independiente.

2.5. 4 Verificación de prioridad invocada como la “primera solicitud” de acuerdo con el art. 13 LP y RLP (Convenio de París):

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

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

D es la divulgación pública de A + B.

1/7/89	1/1/90	1/6/90	1/12/90
Presentación	Presentación	Publicación	Presentación
P1	P2 (CIP)	D	AR

A + B	A + B A + B + C	A + B	Reiv. 1: A + B Reiv. 2: A + B + C
-------	--------------------	-------	--------------------------------------

La prioridad invocada **P2** para la reivindicación 1 no será válida, ya que **P2 no es la “primera solicitud”** o primer depósito para esta materia técnica de acuerdo con el art. 13 LP y RLP, debido a que **P1** ha originado derechos pendientes al ser **P2** una “continuation in part”. Por consiguiente el art. 13 LP y RLP no se cumplimenta. Esta situación no se modifica si se produjera un abandono, desistimiento, denegatoria o no se publica el documento **P1**.

D es arte previo de acuerdo con el art. 4, inc. c) LP contra la reivindicación 1, pero no contra la 2, ya que esta última tiene sustento en la prioridad **P2** que es anterior.

3 Requisitos para invocar prioridad.

3.1 Un solicitante que desea invocar prioridad deberá completar una declaración de prioridad brindando datos particulares de la solicitud previa como se especifica en el art. 14 LP, junto con una copia certificada por la oficina de origen de la solicitud anterior acompañada de su traducción al castellano, cuando esa solicitud esté redactada en otro idioma (ver A, III).

3.2 La fecha y país de cualquier depósito cuya prioridad es invocada, deberá ser declarado **en el momento en que se presenta la solicitud nacional** (art. 4 – 4D, Convenio de París), mientras que el solicitante deberá declarar el número de dicho depósito dentro de los 90 días de la fecha de presentación en Argentina. La copia certificada del documento de prioridad junto con su traducción deberá ser presentada también dentro de los 90 días de la fecha de presentación en Argentina (art. 19 LP).

3.3 Si la copia certificada del documento de prioridad o la declaración de la prioridad no es depositada dentro los límites de tiempo establecidos, se dará por decaído el derecho de prioridad solicitado para la solicitud argentina.

3.4 La copia certificada de la solicitud cuya prioridad se invoca junto con su traducción deberá depositarse dentro de los 90 días establecidos por el art. 19 LP. La traducción del documento de prioridad deberá ser presentada dentro de los 180 días previstos para contestar las observaciones al examen preliminar, para el caso en que dicha traducción no hubiera sido presentada en el plazo de 90 días corridos previstos para acompañar el documento de prioridad. Alternativamente, dentro de los mismos límites de tiempo, puede presentarse una declaración en la que se exprese que la solicitud argentina es una traducción completa de la solicitud extranjera cuya prioridad se invoca. Si éste no es el caso, o si la solicitud argentina contiene más o menos texto que el contenido en la solicitud de prioridad como fue depositada, dicha declaración no puede aceptarse y debe presentarse la correspondiente traducción completa del documento de prioridad. **Una diferencia meramente formal de varios elementos de la solicitud argentina (es decir, las**

reivindicaciones frente a la descripción) no afecta la validez de tal declaración.

3.5 Un solicitante podrá renunciar voluntariamente a una prioridad invocada en cualquier momento. Si lo hace antes que las preparaciones técnicas para la publicación se hayan completado, entonces la fecha de prioridad no será efectiva y no constará en la publicación. Si el solicitante voluntariamente renuncia a una prioridad invocada después que las preparaciones técnicas para la publicación se hayan completado, entonces la solicitud se publicará igualmente con los datos de la prioridad abandonada (ver A, III).

CAPÍTULO VI

PROCEDIMIENTOS DE EXAMEN

Contenido

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

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

1. Inicio de la fase de examen de fondo

1.1 Pago de la tasa de examen de fondo

Art. 27 LP

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

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

1.2. Orden de prelación

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

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

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

Este orden cronológico de resolución de solicitudes es aplicable tanto para solicitudes clasificadas dentro de una misma subclase de la C.I.P., como para aquellas clasificadas en diferentes subclases. En otras palabras el examinador deberá procurar avanzar en el estudio de las solicitudes pertenecientes a las diferentes subclases a su cargo de manera tal que el “grado de avance” sea uniforme entre ellas.

2. Procedimiento de examen en general

2.1 Una vez que la solicitud alcanza la fase del examen de fondo el examinador deberá básicamente verificar:

1) Que la solicitud cumpla con la totalidad de las formalidades exigidas para la presentación de solicitudes de patentes de invención y modelos de utilidad exigidas por la LP.

2) Que la materia a la cual se refiere la solicitud no se encuentre comprendida:

- dentro de lo que la Ley no considera invenciones (art. 6 LP y RLP);
- dentro de lo que la Ley excluye de patentabilidad (art. 7 LP) y que;
- satisfaga los requisitos de patentabilidad establecidos en el art. 4 LP.

3. Examen de fondo

3.1 General

El examinador no deberá preocuparse por revisar la documentación requerida por el art. 12 inc. a) LP, cuyo seguimiento y control es responsabilidad del examinador administrativo. En otras palabras, el examinador no deberá invertir tiempo en controlar las tareas hechas por el sector administrativo tratando de evitar la duplicación de tareas (para procedimiento administrativo ver parte A).

Al iniciar el estudio de la solicitud el examinador deberá tener en mente las observaciones que de modo indicativo pudiera haber efectuado en instancias del examen preliminar técnico las cuales deberán ser examinadas en instancias del examen de fondo, tales como observaciones relativas a:

- validez de la prioridad invocada (ver A, III);
- materia agregada dentro del plazo que fija el art. 19 LP.

3.2 Validez del documento de prioridad

Art.13 LP y RLP

3.2.1 Con relación a la validez del documento de prioridad resulta obvio que, si en instancias del examen preliminar se dio por decaído el derecho a la prioridad invocada, el examinador, en instancias del examen de fondo, no deberá ocuparse nuevamente del tema y en consecuencia deberá tomar como fecha efectiva, a los fines de la búsqueda de antecedentes, la fecha de presentación de la solicitud argentina para la materia comprendida en la prioridad decaída.

Si por el contrario, la observación realizada en el examen preliminar indica que la validez de la prioridad invocada deberá verificarse en el examen de fondo el examinador seguirá el procedimiento que se indica en 3.2.2.

3.2.2 Cuando el solicitante deposite una solicitud de patente frente a la ANP después de hacerlo en otros países, se reconocerá como fecha de prioridad la fecha en que hubiese sido presentada la primera solicitud de patente, siempre y cuando no haya transcurrido más de UN (1) año de la presentación originaria. La fecha de prioridad se determinará en la forma prevista en el Convenio de París. En los casos en que una solicitud argentina reivindica una o más prioridades que tengan origen, a su vez, en un depósito previo, el examinador deberá determinar la materia sobre la cual la prioridad invocada pueda considerarse primer depósito en el sentido del art. 4° C-4 del Convenio de París que establece que:

*“Debe ser considerada como primera solicitud, cuya fecha de depósito será el punto de partida del plazo de prioridad, una solicitud posterior que tenga el mismo objeto que una primera solicitud anterior depositada en el mismo país **a condición de que esta solicitud anterior, en la fecha del depósito de la solicitud posterior, haya sido retirada, abandonada o rehusada, sin haber estado sometida a inspección pública y sin dejar subsistir derechos y que no haya servido de base para la reivindicación del derecho de prioridad...**”*

El art. 4 inc. F de dicho Convenio establece que:

“Ningún país de la unión podrá rehusar una prioridad o una solicitud de patentes por el motivo de que el solicitante reivindique prioridades múltiples, aún cuando éstas procedan de países diferentes, o por el motivo de que una solicitud que reivindica una o varias prioridades contiene uno o varios elementos que no están comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad es reivindicada con la condición, en los dos casos, de que haya unidad de invención.

En lo que se refiere a los elementos no comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad es reivindicada, el depósito de la solicitud posterior da origen a un derecho de prioridad en condiciones normales”.

Si a la fecha en que la solicitud está en condiciones de iniciar la fase de examen de fondo, el solicitante no aportó la documentación requerida en instancias del examen preliminar técnico a los efectos de verificar la validez de la/s prioridad/s invocada/s (ver VI, 3.2.2), el examinador emitirá una **vista de aclaraciones previas al examen de fondo**, reiterando lo solicitado en el examen preliminar, esto es la documentación necesaria que aporte la evidencia que permita establecer la validez de la prioridad invocada en el sentido del art. 4C.4 del Convenio de París. En caso de no cumplimentar con dicho requerimiento en el plazo establecido por la vista de aclaraciones previas, se considerará perdido el derecho de prioridad invocado, y se tomará como fecha efectiva a los fines de búsqueda de antecedentes la fecha de depósito de la solicitud argentina para la materia divulgada en la prioridad decaída.

Una vez que el examinador determina la extensión de la validez del documento de prioridad a partir de la documentación aportada por el solicitante, la fecha efectiva para la búsqueda de antecedentes será:

- la fecha de prioridad para la materia comprendida en el documento de prioridad invocado reconocido y la fecha de presentación de la solicitud para la materia no comprendida por la prioridad, según la prioridad se reconozca total o parcialmente;
- la fecha de presentación de la solicitud argentina, cuando la prioridad no sea válida por no cumplir con alguno de los requisitos exigidos por el Convenio de París.

3.3 Estudio de la solicitud

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.4 La primera vista de examen de fondo (EF1)

3.4.1 El examinador realizará su primera comunicación por escrito con el solicitante a través de un informe de examen de fondo (EF1) en el cual citará en el punto correspondiente, los documentos relevantes que resulten de la búsqueda de antecedentes calificándolos conforme con los códigos internacionales e indicando las partes relevantes de dichos documentos que afectan a reivindicaciones del o

los objetos de la invención en estudio, como así también las reivindicaciones que son afectadas por dichos documentos. (ver B, IX).

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

El examinador deberá tener en cuenta las modificaciones o correcciones que el solicitante haya presentado dentro del plazo de 90 días de la fecha cierta de presentación de la solicitud, como así también cualquier enmienda introducida durante la fase del examen formal preliminar. Estas enmiendas podrían ser puestas a consideración del examinador para evitar posibles objeciones de falta de novedad o falta de actividad inventiva; o pueden surgir por alguna otra razón, por ej. para remediar errores que el solicitante ha notado en los documentos originales por ejemplo errores de traducción, tipeo, etc.

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

Las presentaciones espontáneas podrán ser presentadas como respuesta a requerimientos de la oficina realizadas por una vía diferente a la de una vista formal, y tengan por finalidad subsanar defectos formales, limitar el alcance de las reivindicaciones o aclarar aspectos que contribuyan a la economía procesal del trámite de la solicitud. Las enmiendas que se introduzcan deberán satisfacer las condiciones siguientes:

- (i) no deberá agregar materia que signifique una extensión de la solicitud original. Art. 19 LP;
- (ii) no deberá causar que la solicitud tal como ha sido enmendada, sea objetada bajo los requerimientos de la ley (por ej. la enmienda no debe introducir falta de claridad a la solicitud, arts. 20 y 22 LP).

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

Falta de unidad de invención a priori

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

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

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

Redacción del informe

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

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

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

3.4.6 La vista de examen de fondo deberá incluir una invitación al solicitante para salvar las observaciones, presentar sus argumentos, corregir cualquier deficiencia y, si es necesario, presentar enmiendas de la descripción, reivindicaciones y dibujos para su consideración. En el mismo informe de examen de fondo deberá también indicarse el plazo dentro del cual el solicitante debe contestar. **Si el solicitante no contesta las observaciones dentro del plazo establecido, su solicitud será considerada desistida** (art. 28 LP).

3.4.7 Deberá hacerse especial énfasis en que la primera frase de VI, 3.4.4, sólo parte de una regla general. Puede haber casos en los que la solicitud es generalmente deficiente. En estos casos el examinador no deberá llevar a cabo un examen de fondo detallado, sino que deberá notificar al solicitante por medio de un informe de aclaraciones previas las deficiencias más importantes, e indicarle que el examen completo será diferido hasta que dichas deficiencias hayan sido debidamente enmendadas. Por ejemplo, una solicitud describe un aparato, pero

las reivindicaciones son confusas; el examinador no podrá precisar las características técnicas del objeto que se pretende proteger, en consecuencia emitirá una vista de aclaraciones previas al examen de fondo por claridad e intimará al solicitante a presentar nuevas reivindicaciones donde el aparato que se pretende proteger se reivindique clara y unívocamente a través de sus características técnicas esenciales.

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

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

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

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

3.4.9 Aunque el examinador debe tener presente todos los requisitos que exige la Ley de Patentes, probablemente los requisitos que requieren mayor atención, en

la mayoría de los casos son: suficiencia de la divulgación (ver II, 4); la claridad, sobre todo de las reivindicaciones independientes (ver III, 4); la novedad (ver IV, 5); la actividad inventiva (ver IV, 9) y la aplicación industrial (IV, 4) (art. 4, 20 y 22 LP).

3.4.10 El examinador no deberá requerir enmiendas simplemente porque piense que ellas mejorarían la redacción de la descripción o de las reivindicaciones. Lo importante es que el significado de la descripción y de las reivindicaciones sea claro. También, mientras cualquier inconsistencia seria entre las reivindicaciones y la descripción tal como se presentó originalmente deberá objetarse (ver III, 4.3), si las reivindicaciones parecen requerir enmiendas sustanciales, el examinador no deberá exigir al solicitante enmendar la descripción también, meramente para lograr conformidad con las reivindicaciones enmendadas, por lo menos hasta que las reivindicaciones sean aceptadas definitivamente.

3.4.11 Deberá tenerse en cuenta que, de encontrar una objeción, no es tarea del examinador exigirle al solicitante enmendar la solicitud de una manera particular, ya que la redacción de la solicitud es responsabilidad del solicitante, y él debe ser libre de enmendarla de la forma que desee, con tal que la enmienda salve las observaciones realizadas por el examinador y, por otra parte, satisfaga los requisitos de la Ley. Sin embargo, a veces puede ser útil que el examinador sugiera por lo menos en términos generales, una forma aceptable de enmiendas, en cuyo caso el examinador deberá expresar en su informe que la sugerencia es orientativa y tiene por finalidad ayudar al solicitante, por lo que otras modalidades de enmiendas también serán consideradas.

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

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

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

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

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

3.4.16 Después de notificada la primera vista correspondiente a la fase de examen de fondo, el solicitante deberá contestar las observaciones realizadas en la misma, ya sea enmendando la descripción, reivindicaciones y dibujos y/o presentando sus argumentos dentro del plazo previsto para esa vista.

Cabe hacer algunas distinciones entre los diferentes tipos de enmiendas:

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

Un factor importante es el análisis de las modificaciones introducidas en la solicitud. Las modificaciones amplias de la descripción o de las reivindicaciones pueden ser una contestación apropiada a un estado de la técnica muy relevante del que el solicitante tiene conocimiento, por ej. a través de la cita hecha por el examinador en su informe de examen de fondo. Considerando enmiendas menos extensas, el examinador deberá adoptar un criterio razonable e intentar equilibrar lo que es justo para el solicitante contra la necesidad de evitar un retraso innecesario y un trabajo adicional excesivo e injustificado para la ANP.

Si se presentarán nuevas enmiendas después de la contestación a la primera comunicación, sólo se permitirán si lo admite el examinador. Ejerciendo su sentido común, el examinador deberá tener presente la extensión de los procedimientos a la fecha y si el solicitante ya ha tenido oportunidad suficiente para presentar sus enmiendas. El examinador deberá rechazar la incorporación de enmiendas que reintroduzcan defectos que previamente habían sido indicados y eliminados por el solicitante.

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

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

4. Enmiendas y correcciones

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

4.1 Definiciones

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

Enmienda

Alteración de una solicitud.

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

Una enmienda es usualmente un paso posterior a la presentación original. Por ejemplo, puede representar un cambio de opinión del solicitante quien, después de adoptar cierta forma de redacción del pliego reivindicatorio, desea cambiar a una forma diferente.

Corrección

Alteración de una solicitud en su forma original. El documento corregido guarda correspondencia con la divulgación original del solicitante.

Limitación

Modificación del objeto de la invención de una solicitud, particularmente de las reivindicaciones, de modo tal que el alcance es limitado o reducido. Ver ejemplos en el Anexo III.

La limitación usualmente resulta de la adición de una o más características a una reivindicación, de manera tal que los antecedentes del estado de la técnica que afectaban el alcance de la reivindicación original, dejen de ser relevantes en la versión modificada.

Extensión

Modificación del objeto de una reivindicación o de la solicitud de modo tal que la hace más amplia.

La extensión o ampliación puede ser el resultado del agregado de información u omisión de una característica de una cláusula o del agregado de una característica opcional a una reivindicación. Ver ejemplos en el Anexo III.

Generalización

Modificación que:

- reemplaza una divulgación original particular por una genérica, o;
- reemplaza un término o expresión por otro que incluye más de lo que incluía la original. Ver ejemplos en el Anexo III.

Alcance de una reivindicación

Área cubierta por la definición de la reivindicación.

Objeto propuesto de una reivindicación

Entidad o actividad que es reivindicada.

Objeto (Materia)

En general lo que se describe, divulga o reivindica

Contenido de la solicitud

Toda la materia dentro de los límites de la descripción, las reivindicaciones y los dibujos. No se incluyen el resumen y los documentos de prioridad.

Protección conferida

El derecho que la patente da a su titular para impedir que otros exploten la entidad o la actividad definida en las reivindicaciones.

Divulgación

Información dada a conocer en la descripción, reivindicaciones y dibujos; en particular la información técnica que corresponde a la invención.

4.2 Razones por las cuales debe limitarse la extensión de las enmiendas

Si no hubiera restricción en la extensión del alcance de las reivindicaciones más allá del contenido original de la solicitud, se podría impedir la actividad de un competidor, que habiendo leído la solicitud publicada, hubiera decidido hacer algo que resultara fuera del contenido de la solicitud originalmente presentada.

Aunque se permite al solicitante extender el alcance de la protección buscada (durante el examen) hasta los límites del contenido original de la solicitud, no sería justo que él pudiera enmendar las reivindicaciones más allá de lo divulgado originalmente, para incluir lo que un competidor está haciendo legalmente y entonces impedir su actividad.

No deberá agregarse información a la solicitud que represente una extensión del objeto originalmente divulgado, después de la fecha de presentación. Esto es para asegurar que toda la información necesaria está en la solicitud a la fecha de presentación. No deberá ser aceptable permitir a alguien reclamar una fecha efectiva para una invención que el aún no ha realizado y entonces permitir luego la presentación de información necesaria o la información remanente que él ha generado.

Debe excluirse la posibilidad de que reivindicaciones sobre las que no se ha efectuado búsqueda se incorporen durante el examen. El requerimiento de unidad de invención deberá cumplirse no solamente durante la búsqueda sino también después de una enmienda.

4.3 Generalidades

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

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

4.4 Examen de las enmiendas

4.4.1 Cuando las cláusulas han sido limitadas el examinador deberá tener en cuenta las siguientes cuestiones:

1-Unidad de invención: ¿Las cláusulas enmendadas satisfacen aún los requerimientos del art. 17 LP?. Si el informe de búsqueda parece revelar falta de novedad o mérito inventivo en el concepto común para todas las cláusulas, pero las cláusulas enmendadas no necesitan una búsqueda posterior, el examinador deberá considerar cuidadosamente si una objeción de falta de unidad se justifica en este estado del procedimiento. Si no obstante, las reivindicaciones pierden un concepto inventivo común y resulta necesaria una búsqueda posterior, deberá realizarse una objeción.

2-Cambio a materia sobre la cual no se ha efectuado búsqueda de antecedentes: Si las cláusulas enmendadas están dirigidas a materia sobre la cual no se ha realizado búsqueda (porque solamente aparecía en la descripción, por ejemplo) y que no combina con la invención o grupo de invenciones originalmente reivindicadas y buscadas formando un único concepto inventivo general, tal enmienda no será aceptable. Esto se aplica también cuando solamente esa materia no buscada es ahora reivindicada. El solicitante podrá continuar con tal materia solamente bajo la forma de una solicitud divisional.

3-Acuero entre descripción y reivindicaciones: Si las reivindicaciones han sido enmendadas, y se generan serias inconsistencias con la descripción, tal que

introducen falta de claridad, ésta última requerirá ser enmendada en consecuencia. Por ejemplo, algunas preguntas que el examinador debe hacerse serían, ¿cada modo de realización de la invención está descrita todavía dentro del alcance de una o más cláusulas?. Inversamente, ¿están todas las cláusulas enmendadas, soportadas por la descripción?. También si las categorías de las reivindicaciones han sido alteradas, ¿requerirá el título la enmienda correspondiente?

Es importante también asegurar que no se agreguen enmiendas al contenido de la solicitud tal como fuera presentada originalmente, lesionando el art. 19 RLP tal como se explica en los párrafos siguientes.

4.5 Materia Adicional

4.5.1 Normalmente no hay objeción para la introducción por parte del solicitante de información posterior relacionada con el arte previo relevante; en realidad esto puede ser requerido por el examinador. Tampoco serán objetadas, la directa aclaración de aspectos poco claros o confusos ni la resolución de una inconsistencia. No obstante, cuando el solicitante presente una enmienda de la descripción (distinta de una referencia al arte previo), los dibujos o las reivindicaciones, en tal forma que se introduce materia que se extiende más allá del contenido de la solicitud tal como fuera presentada originalmente, esto no deberá ser permitido.

4.5.2 Se considerará que una enmienda introduce materia que se extiende más allá del contenido de la solicitud tal como fuera presentada y por lo tanto no será permitida, si el cambio total en el contenido de la solicitud (sea por vía de adición, alteración o escisión) da como resultado que la persona del oficio se encuentra con información que no se deriva de manera directa y no ambigua de aquella presentada originalmente en la solicitud, aún cuando se tiene en cuenta materia que está implícita para una persona del oficio. Por lo menos cuando una enmienda se hace por vía de la adición, el test de novedad que se describe posteriormente deberá ser aplicado.

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

4.5.3 Por ejemplo, si una solicitud está relacionada con una composición de caucho comprendiendo varios ingredientes y el solicitante pretende introducir como información posterior que un ingrediente podrá ser agregado, entonces la enmienda normalmente debería ser objetada con base en el art. 19 RLP. De la misma manera, si en una solicitud que describe y reivindica un aparato "montado sobre soportes elásticos", sin divulgar ninguna clase particular de soporte elástico, el solicitante pretende agregar como información específica que el tipo de soporte es o podría ser por ejemplo un resorte helicoidal, esto no deberá ser aceptado.

4.5.4 Si, no obstante, el solicitante puede demostrar de manera convincente, que en el contexto de la invención, la introducción de la materia en cuestión será

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

4.5.4a Cuando una característica técnica fue claramente divulgada en la solicitud original pero su **efecto** no fue mencionado o no fue mencionado completamente, si dicho efecto puede ser deducido sin dificultad por la persona del oficio a partir de la solicitud tal como fuera presentada, la subsiguiente clarificación de tal efecto en la descripción no contraviene lo establecido por el art. 19 RLP.

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

4.5.5a Bajo ciertas circunstancias, no obstante, ejemplos o nuevos efectos posteriormente presentados, aún si no son permitidos en la solicitud podrán ser tenidos en cuenta por el examinador, como evidencia de la patentabilidad de la invención reivindicada. Así, un ejemplo adicional podrá ser aceptado como evidencia de que la invención puede ser fácilmente aplicada, sobre la base de la información dada en la solicitud originalmente presentada, sobre el campo completo reivindicado. Similarmente un nuevo efecto, por ejemplo el mencionado en 4.5.5, puede ser considerado como evidencia de la existencia de actividad inventiva, con la condición que ese nuevo efecto esté implícito o por lo menos relacionado con un efecto divulgado en la solicitud originalmente presentada.

4.5.5b Deberá tenerse en cuenta que cualquier enmienda o subsiguiente inserción de una indicación del problema técnico a resolver por la invención reúna los requisitos del art. 19 RLP. Por ejemplo puede ocurrir que a continuación de una restricción de las reivindicaciones para cumplir con una objeción de falta de mérito

inventivo, se desee revisar el problema indicado para enfatizar un efecto obtenible por la invención restringida pero no por el arte previo. Deberá recordarse que tal revisión es solo permisible si el efecto enfatizado es uno deducible por la persona del oficio sin dificultad a partir de la solicitud tal como fuera presentada.

4.5.5c Características que no son reveladas en la descripción de la invención tal como fue originalmente presentada, sino que son descritas en un documento citado como referencia en tal descripción, no estarán, en principio, dentro del contenido de la solicitud como fue presentada para el propósito del art. 19 RLP. Sólo bajo condiciones particulares tales características podrán ser introducidas por vía de una enmienda en las reivindicaciones de una solicitud.

Tal enmienda no deberá infringir lo establecido en el art. 19 RLP si la descripción de la invención tal como fue presentada no deja dudas a la persona del oficio:

- que la protección es o puede ser requerida para tales características;
- que tales características contribuyen a resolver el problema técnico que subyace en la invención;
- que tales características por lo menos de forma implícita, claramente pertenecen a la descripción de la invención contenida en la solicitud como fue presentada originalmente;
- que tales características están precisamente definidas y son identificables dentro de la divulgación del documento citado como referencia.

4.5.6 La alteración o eliminación de partes del texto, también como la adición posterior de texto, podrá introducir materia nueva. Por ejemplo, supongamos una invención relacionada a un panel laminado multicapa y la descripción incluía ejemplos de diferentes arreglos en cada capa, uno de ellos teniendo una capa exterior de polietileno; la enmienda de este ejemplo para alterar la capa exterior a polipropileno o para omitir esta capa, normalmente no sería permitida. En cada caso el panel revelado por el ejemplo enmendado será bastante diferente del originalmente divulgado y por lo tanto la enmienda no sería permitida.

4.5.6a El reemplazo o la remoción de una característica de una reivindicación puede **no lesionar el art. 19 RLP**, con la condición de que la persona del oficio reconocería de manera directa y no ambigua que:

- la característica **no** fue señalada como esencial en la divulgación;
- como tal, **no** es indispensable para la función de la invención a la luz del problema técnico que ella resuelve y
- el reemplazo o remoción **no** requiere una modificación real de otras características para compensar el cambio.

4.5.6b No obstante, cuando la extensión de una cláusula es limitada por un “disclaimer” debido a un solapamiento entre el arte previo y la materia reivindicada, la materia remanente de la reivindicación no podrá ser definida más clara y concisamente por características positivas, este arte previo específico

podrá entonces ser excluido, aún cuando no exista base para la materia excluida en la solicitud como fue presentada.

4.6 Corrección de errores

La corrección de errores es un caso especial de enmienda, por lo tanto se aplicaran los requerimientos del art. 19 RLP.

Errores lingüísticos, errores de transcripción y otras faltas en cualquier documento presentado en la Oficina podrán ser corregidos en distintas instancias del trámite de la solicitud a saber:

- dentro del plazo establecido por el art. 19 RLP para la presentación de complementos, correcciones y modificaciones;
- en la fase de examen formal preliminar o en la fase de examen de fondo en respuesta a cualquier requerimiento de la Oficina, o durante la fase de examen de fondo como una presentación espontánea (ver 3.4.3).

No obstante, cuando la falta está en la descripción, reivindicaciones o dibujos, la corrección deberá ser obvia en el sentido que es inmediatamente evidente (por lo menos una vez que se ha prestado atención al tema) para lo cual deberá verificarse:

- a) que ha ocurrido un error, y
- b) cuál debería ser la corrección.

Considerando a), la información incorrecta deberá ser objetivamente reconocible en la solicitud originalmente presentada (descripción, reivindicaciones y dibujos), por la persona del oficio, usando el conocimiento general común.

Considerando b), la corrección deberá estar dentro de los límites de lo que la persona del oficio derivaría de manera directa y no ambigua, a partir de la solicitud originalmente presentada, usando el conocimiento general común, considerado objetivamente a la fecha de la presentación de la solicitud. La evidencia de lo que es el conocimiento común general a la fecha de la presentación puede ser suministrada de cualquier manera adecuada.

La corrección deberá ser obvia en el sentido que sea inmediatamente evidente, es decir que, nada más que lo que se ofrece como corrección hubiera sido considerado.

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

PASOS PRELIMINARES

PASO	ACCION
-------------	---------------

1.	Observar la solicitud como fue originalmente presentada.
2.	Estudiar lo que se propone como modificación. Decidir si se trata de una corrección o de una enmienda. Usar el procedimiento adecuado indicado en las tablas siguientes.

PROCEDIMIENTO PARA ENMIENDAS

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

PASO	ACCION (características agregadas)
A2	Estudiar cada pasaje enmendado e identificar la nueva característica o nueva información comparada con el párrafo reemplazado. (Nota: puede ser simplemente una palabra adicional o un párrafo)
A3	Estudiar la solicitud tal como fue originalmente presentada para ver si esta nueva característica o nueva información es divulgada allá, en el mismo contexto, explícita o implícitamente. <ul style="list-style-type: none"> • Si lo es, la enmienda es permisible. • De otra manera, la enmienda no es permisible.

PASO	ACCION (características generalizadas)
A4	Estudiar la solicitud como fue originalmente presentada para ver si la generalización es divulgada allá, explícita o implícitamente. <ul style="list-style-type: none"> • Si lo es, la enmienda es permisible

	<ul style="list-style-type: none"> • De otra manera, la enmienda no es permisible.
--	---

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

4.8 Procedimiento para correcciones

PASO	ACCION
C1	Responder las siguientes preguntas con Sí o NO: ¿Es inmediatamente evidente que un error ha ocurrido? <ul style="list-style-type: none"> • Si la respuesta es no, entonces la corrección no es permitida. • Si la respuesta es si, ir al siguiente paso.
C2	¿Es inmediatamente evidente cuál debería ser la corrección? Es decir, lo que se propone como corrección reúne todos los criterios siguientes: <ul style="list-style-type: none"> • la persona del oficio lo derivaría, • de manera directa y no ambigua, • usando solamente el conocimiento general común, • considerado objetivamente, • a la fecha de la presentación, • usando la totalidad de la divulgación, • tal como fue originalmente presentada. <ul style="list-style-type: none"> • Si la respuesta es si, la corrección será permisible • Si no, la corrección no será permisible

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

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

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

Se enseña cómo usar los tests y, se enseña cómo seleccionar el test correcto, dependiendo del tipo de enmienda propuesta.

Los tests son conocidos como:

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

4.10 Test de novedad

4.10.1 Cuando usar el test de novedad

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

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

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

4.10.2 Como usar el test de novedad

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

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

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

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

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

4.10.3 Cuando el test de novedad no puede ser usado

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

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

Considerar el siguiente ejemplo:

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

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

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

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

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

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

4.11 Test de novedad modificado

4.11.1 Generalidades

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

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

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

Ejemplo:

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

4.11.2 Como usar el test de novedad modificado

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

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

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

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

b) Cuando algo ha sido omitido

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

- Una combinación:

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

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

- Un conjunto:

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

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

- Una alternativa:

Una elección entre más de una alternativa.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

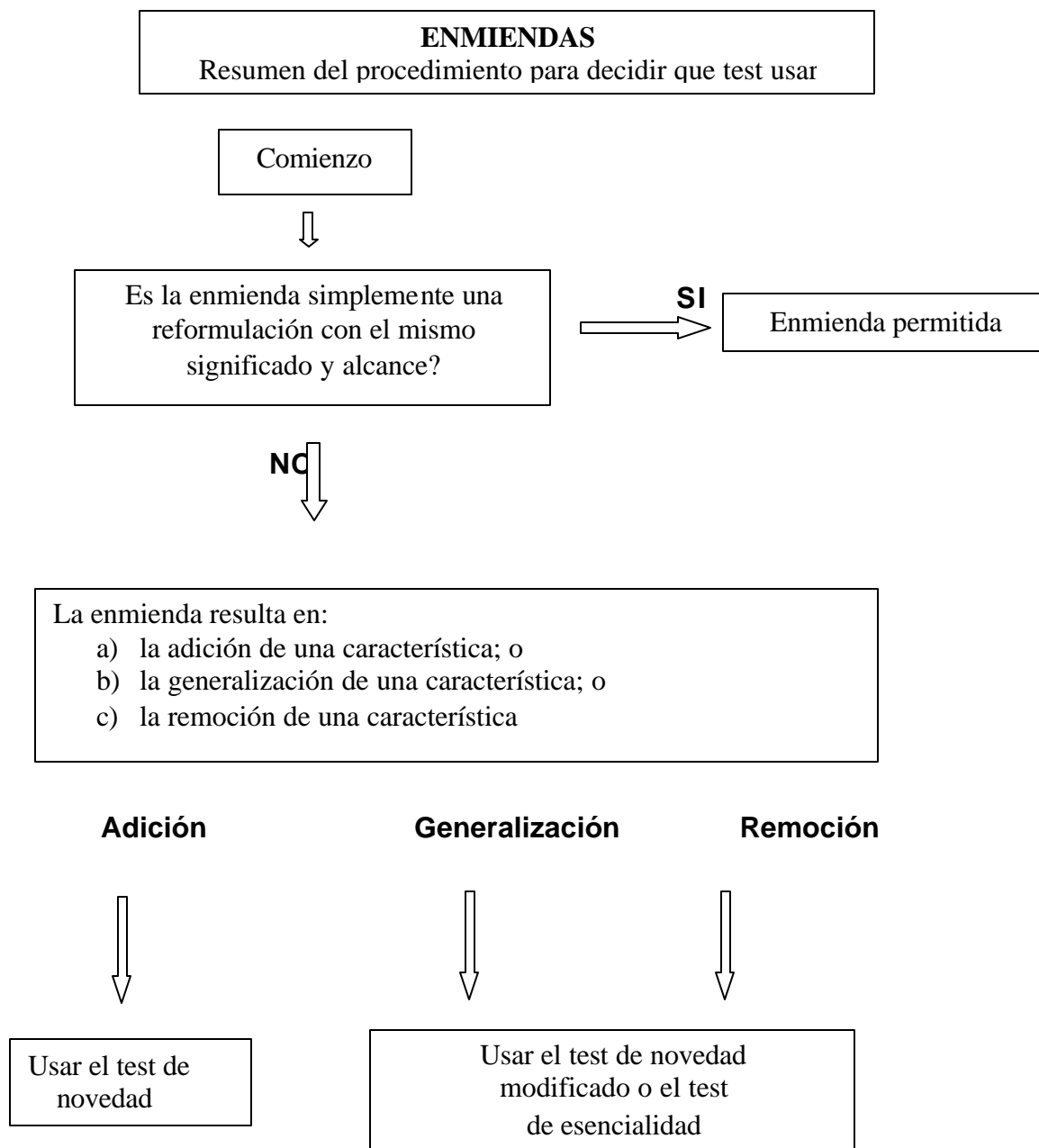
El primer tipo sería una característica técnica que una persona del oficio reconocería como indispensable para proveer los efectos de la invención.

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

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

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

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

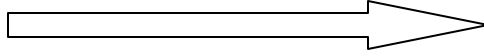


Nota: El cambio del punto final de un rango o el disclaimer de parte de un rango involucra la adición de una característica, aún si el nuevo punto final reduce el tamaño del rango.

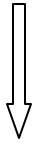
Resumen de procedimiento para decidir correcciones

Es inmediatamente evidente que ha ocurrido un error?

NO



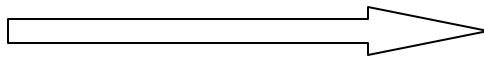
Corrección no permitida



SI

Es inmediatamente evidente cuál debería ser la corrección?

NO



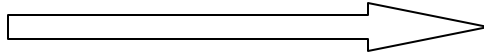
Corrección no permitida



SI

Lo que se propone como corrección corresponde a ésta?

NO



Corrección no permitida



SI

Corrección permitida

5. Entrevista con el solicitante

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

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

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

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

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

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

6 El trabajo con la Coordinación

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

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

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

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

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

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

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

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

7. La búsqueda y el informe de la búsqueda

7.1 El examinador realizará la búsqueda de antecedentes en los archivos nacionales que incluyen toda la documentación indicada en el art. 27 II a) LP, su búsqueda será complementada con informes de búsqueda internacionales (PCT o Europeo) o de otras oficinas reconocidas por poseer un extenso fondo

documental. Asimismo podrá disponer de los exámenes de fondo realizados para la misma invención por otras oficinas extranjeras que exijan para su concesión por lo menos los mismos requisitos que exige la Ley. Como así también resultará de utilidad a los fines del examen de fondo, patentes equivalentes otorgadas por otras oficinas que realicen exámenes de fondo bajo las condiciones indicadas en B, III, 1.6.

7.2 Con respecto a la búsqueda de antecedentes pueden presentarse dos problemas especiales. El primero es la fecha de publicación del material en el documento (ver IV, 5.2), el otro problema involucra documentos en un idioma considerado como desconocido para el examinador de la ANP.

7.3 El examinador sólo citará un documento en un idioma considerado **no comprensible** (por ejemplo japonés) si sabe o tiene fuertes evidencias que lo lleven a sospechar que el documento es relevante (por ejemplo a través de la apreciación de los dibujos, de un resumen, o una patente equivalente en un idioma conocido, o de una traducción producida por el examinador o por alguna otra persona familiarizada con el idioma del documento). El examinador, en su primera vista, podrá citar el documento sobre la base de una evidencia similar; un resumen o un documento equivalente en un idioma accesible. Sin embargo, si el solicitante rechaza con argumentos la relevancia del documento, el examinador deberá considerar si, a la luz de estos argumentos y de los otros documentos del arte previo disponible, se justifica seguir adelante con la objeción.

Búsqueda de solicitudes argentinas conflictivas

7.4 Como se señaló en VI, 3.3, la búsqueda del examinador cubre todas las solicitudes argentinas depositadas hasta un año después de la fecha de presentación de la solicitud bajo estudio. El examinador deberá asegurar que tal búsqueda se complete antes de la primera vista o en caso excepcional, antes del informe previo a la resolución final.

Búsquedas adicionales durante el examen de fondo

7.5 El examinador realizará la búsqueda de antecedentes en el archivo nacional complementándolo con los informes de búsqueda realizados por otras oficinas. Al momento de considerar los informes de búsqueda provenientes de otras oficinas, el examinador deberá tener presente que:

1. el informe de búsqueda internacional puede no cubrir toda la materia que comprende la solicitud argentina,
2. el informe internacional puede eventualmente cubrir la búsqueda de antecedentes sólo para una parte de la invención como resultado de una objeción de falta de unidad de invención, con la cual el examinador no está de acuerdo,
3. las reivindicaciones de la solicitud argentina tengan un alcance diferente y en consecuencia no sea cubierto por la búsqueda internacional,

4. la evidencia de material relevante podría encontrarse en campos técnicos que no han sido tenidos en cuenta durante la búsqueda realizadas por otras oficinas.

7.7 La búsqueda en el archivo nacional estará a cargo del examinador titular y será complementada con las búsquedas de antecedentes que realicen los examinadores a cargo de las subclases secundarias en las cuales haya sido clasificada la solicitud, conforme con los códigos de la clasificación internacional de patentes (C.I.P).

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

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

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

Las solicitudes especiales

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

8. Solicitudes Divisionales

Art. 17 LP

Ver A, III, 2.4

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

8.2 El solicitante podrá depositar una solicitud divisional por decisión propia (división voluntaria). Sin embargo, la razón más común para presentar una solicitud divisional se debe a haber recibido por parte de la ANP una objeción sobre la base del art. 17 LP de falta de unidad de invención (división obligatoria). Si el examinador objeta por falta de unidad de invención, el solicitante tendrá un plazo en el cual deberá limitar su solicitud a una sola invención.

La limitación de la solicitud madre deberá ser clara e incondicional. Por consiguiente, la vista a través de la cual se invita al solicitante a limitar la solicitud debido a la falta de unidad de invención, debe incluir una referencia que indique

que si la solicitud no es limitada dentro del límite de tiempo establecido por la vista, la misma será rechazada. Una vez agotadas todas las instancias previstas por la ley, si el solicitante no limitara lo reivindicado a una sola invención (o grupo de invenciones reunidas bajo un mismo concepto inventivo), la misma será declarada abandonada.

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

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

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

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

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

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

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

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

8.6 La solicitud madre y las solicitudes divisionales no podrán reivindicar el mismo objeto de invención (ver IV, 6.2). Esto no sólo significa que ellas no deban contener reivindicaciones de alcance substancialmente idéntico, sino que tampoco una solicitud divisional deberán reivindicar el objeto de invención reivindicado en la otra, incluso con palabras diferentes. La diferencia entre el objeto de invención reivindicado en las dos solicitudes deberá ser claramente distinguible. Sin embargo, como regla general una solicitud podrá reivindicar su propio objeto de invención en combinación con el de la otra solicitud. En otras palabras, si la solicitud madre y la solicitud divisional reivindicaran elementos separados y distintos A y B respectivamente que funcionan en combinación, **una de las dos solicitudes** también podrá incluir una reivindicación para A más B.

9. Solicitudes adicionales

Art. 51 LP y RLP

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

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

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

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

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

10. Observaciones de terceros

10.1 El art. 28 LP establece que:

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

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

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

Pueden darse los siguientes casos:

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

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

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

11 La concesión de patente

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

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

12 Anuncio de la concesión de una patente

Conforme con el art. 32 LP, *el anuncio de la concesión de la Patente de Invención se publicará en el Boletín que editará la ANP. El aviso deberá incluir las menciones siguientes:*

- a) el número de la patente concedida;*
- b) la clase o clases en que se haya incluido la patente;*
- c) el nombre y apellido, o la denominación social, y la nacionalidad del solicitante y en su caso del inventor, así como su domicilio;*
- d) el resumen de la invención y de las reivindicaciones;*
- e) la referencia al boletín en que se hubiere hecho pública la solicitud de patente y, en su caso, las modificaciones introducidas en sus reivindicaciones;*
- f) la fecha de la solicitud y de la concesión, y*
- g) el plazo por el que se otorgue.*