

SCP: información de la Argentina (circular C. 8727 y C. 8728)

Con relación a la información solicitada a través de la circular C. 8728, se remite a continuación la respuesta preparada por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la Argentina:

i) Comentarios adicionales para la preparación del segundo proyecto de documento de referencia sobre la excepción relativa a los actos realizados para obtener la aprobación reglamentaria de las autoridades

Esta Administración Nacional no tiene comentarios adicionales para presentar.

ii) Manuales/ directrices de examen y resumen de la jurisprudencia o las decisiones de interpretación más importantes en relación con los temas propuestos en el párrafo 8 del documento SCP/24/3 para la preparación de un estudio sobre la actividad inventiva.

La República Argentina tiene Directrices sobre Patentamiento a la luz de las cuales se analizan las solicitudes de patentes que se presentan ante la oficina. Asimismo, nuestro país cuenta con jurisprudencia en la materia.

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

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.

-Conocimiento general del experto en la materia. Su combinación con el estado de la técnica:

Las Directrices de Patentes de la República Argentina establecen al respecto que: Debe entenderse como la persona normalmente versada en la materia al técnico común, informado de aquello que era de conocimiento general y común en el estado de la técnica a la fecha pertinente. Deberá asumirse además que ha tenido acceso a todo lo comprendido en el estado del arte, en particular a aquellos documentos citados en la búsqueda efectuada por el examinador y que ha tenido a su disposición los medios usuales, capacidad y experiencia para desempeñar su rutina de trabajo. Si el problema induce a la

persona normalmente versada en la materia a buscar su solución en otro campo técnico, el especialista en ese campo es aquella persona calificada para resolver el problema. La evaluación del mérito inventivo de la solución deberá por lo tanto basarse en el conocimiento y habilidad de tal especialista. Puede haber casos en los que sea más apropiado pensar en términos de un grupo de personas, por ejemplo un equipo de investigación o de producción, que en una sola persona. Esto puede ponerse en práctica por ejemplo en ciertas tecnologías avanzadas tales como sistemas de computación o de telefonía y en procesos altamente especializados tales como la producción comercial de circuitos integrados o de sustancias químicas muy complejas.

Al evaluar la actividad inventiva (a diferencia de novedad), el examinador podrá combinar la divulgación de dos o más documentos o partes de documentos, diferentes partes de un mismo documento u otras informaciones del arte previo

- La evaluación de la actividad inventiva en el sector químico.

La Oficina de Patentes de la República Argentina analiza las solicitudes en este campo a la luz de lo establecido en las pautas para el examen de Patentabilidad de las solicitudes sobre Invenciones Químico-Farmacéuticas (aprobado por Resolución Conjunta 118/2012, 546/2012 y 107/2012).

Con respecto a la cuestión:

i) Determinados aspectos de las legislaciones nacionales o regionales en materia de patentes ver http://www.wipo.int/scp/es/annex_ii.html-

La información obrante en la página citada se encuentra actualizada.

ii) Legislaciones nacionales o regionales sobre procedimientos de oposición y otros mecanismos de revocación o cancelación administrativa

La República Argentina no cuenta con un procedimiento de oposición posterior o anterior a la concesión, sino que tiene un procedimiento en virtud del cual cualquier tercero puede presentar sus propias observaciones respecto a la patentabilidad del invento, pero no tiene ninguna intervención posterior en el procedimiento.

Misión permanente de la República Argentina ante los organismos internacionales en Ginebra

De acuerdo a lo ordenado por el artículo 28 de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad N° 24.481 y modificatorias como lo establecido por su respectivo decreto reglamentario: 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 de la solicitud de patente en el Boletín de Patentes.

Las observaciones deberán consistir en la falta o insuficiencia de los requisitos legales para la concesión de la patente.

El examinador actuante incluirá entre sus observaciones las que fueran presentadas por terceros, y se basen en la falta de novedad, falta de aplicación industrial, falta de actividad inventiva o ilicitud del objeto de la solicitud, salvo que las observaciones presentadas fueren manifiestamente improcedentes y así se declaren por el examinador interviniente.

La presentación de observaciones por parte de terceros se encuentra arancelada.

iii) Leyes y prácticas relacionadas con el alcance del secreto profesional en la relación cliente-abogado y su aplicabilidad a los asesores de patentes (ver http://www.wipo.int/scp/es/confidentiality__advisors_clients/national_laws_practices.html)

La información obrante en la página citada se encuentra actualizada.