

Patentes de Invención

Análisis de los conceptos mas relevantes
en la Ley 24.481 Ley de Patentes de
Invención y Modelos de Utilidad

© Msc. Rubén Romano
Mendoza, 15 a 19 de mayo de 2006

Reseña histórica y Marco legal

- 1363 Primera patente concedida
- 1467 Primera norma sobre Patentes de Invención
- 1864 Primera Ley de Patentes de la Argentina . Ley 111
- 1883 Primer acuerdo Internacional en materia de Patentes
- 1995 Argentina ratifica TRIPS-ADPIC Ley 24.425
- 1995 Ley 24.481
- 1996 Se modifica la Ley 24.481 con la Ley 24.572.
- 1996 Se reglamenta la ley 24.481 con el Decreto 260/96
- 2004 Se modifica la ley 24.481 con la Ley 25.859

Definición

Origen del vocablo: *Literates patent*

Es un título de la Propiedad Industrial que le confiere a su titular derechos exclusivos sobre invenciones que cumplan con los requisitos establecidos en la ley durante un periodo de 20 años desde la presentación de la solicitud de protección y que le permite desplazar a los competidores del mercado impidiendo la realización de actos que se consideran prohibidos si se realizan sin su consentimiento.

Fundamento

- Teorías iusnaturalistas
- Teorías Contractualistas
- Teorías económicas

Características

- Inmaterialidad del objeto
- Derechos negativos, el "*ius excluendi*"
- Temporalidad
- Territorialidad
- Doble contenido
- Condicionalidad

Concepto de Invención

Art. 4 LP inc. a), : *“a los efectos de esta ley se considerará invención a toda creación humana que permita transformar materia o energía para su aprovechamiento por el hombre”*.

Crítica: el concepto normativo de invención está en otras partes de la ley y difiere de la definición del inc. a) de la LPA.

Gómez Segade “Regla técnica para solucionar un problema técnico”

Invención pura y simple vs. Invención patentable

Requisitos, Novedad

Subsisten diferencias entre países, pero hay una tendencia a la uniformidad en línea con los criterios de la CPE.

Novedad: (art. 4 inc. b) y c) “Será considerada **novedosa** toda invención que no esté comprendida en el estado de la técnica” (inc.b).

“Por estado de la técnica deberá entenderse al conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocidas, mediante descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero”.(inc.c).

Requisitos, Novedad

Cuál es el status de las solicitudes? La LP no define si entran en el estado de la técnica,

Objetividad: la novedad de un tecnología no se aprecia en relación a un inventor o a personas determinadas, sino en función del estado de la técnica en un momento dado

Irreversibilidad de la pérdida de la novedad

Carácter universal de la novedad.

Carácter público de la novedad (los elementos que la destruyen han de ser públicos.

Periodo de Gracia. Argentina

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

Periodo de Gracia. Argentina

Art. 5 Dec. Reg. LP: **Si se divulgo antes de la solicitud el inventor debe presentar:**

Un ejemplar o copia del medio de comunicación en el que se divulgó la invención, si se trata de un medio grafico o electrónico.

Una mención del medio y su ubicación geográfica de la divulgación y de la fecha en que se divulgo si se trata de un medio audiovisual.

Constancia fehaciente de la participación en la exposición, su fecha y el alcance de la divulgación.

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

Periodo de Gracia. EE. UU.

Art. 102 inc. b Patent Act

Establece que el uso público o la venta del invento fuera del territorio de E.E.U.U. no afecta la novedad de la patente en dicho país cuando la solicitud de patente se presenta en la USPTO dentro del año del uso público y/o venta del producto o proceso.

Art. 12 Ley 9279

Establece un plazo de 12 meses para considerar que la divulgación del invento no afecta su novedad cuando es realizada por:

- **Por el inventor**

- **Por el INPI** a través de publicación oficial del pedido de patente presentado sin el consentimiento del inventor, basado en informaciones obtenidas de éste o en consecuencia de actos realizados por él, o

- **Por terceros**, basados en informaciones obtenida directa o indirectamente del inventor o de la consecuencia de actos realizados por este

Art. 55 CPE

Publicaciones inocuas

Establece un plazo de gracia de 6 meses para solicitar la patente cuando ha sido divulgada en exposiciones oficiales o oficialmente reconocidas como así también cuando haya sido consecuencia directa o indirectamente de un abuso evidente frente al solicitante o sus causahabientes

Art. 4.d) “Habrá actividad inventiva cuando el proceso creativo o sus resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente”.

Art. 27.1 : procedimientos o productos “que entrañen actividad inventiva”.

Actividad Inventiva:

Paso inventivo: traducción literal de “*inventive step*” TRPS.

No Evidente: una traducción de “*non obviousness*” la recoge el art 4 inc C) LP.

No obvio o no obviedad: otra traducción de “*non obviousness*” Estados Unidos y Gran Bretaña.

Nivel Inventivo: común en la doctrina pero no en las legislaciones.

Altura inventiva: similar a nivel inventivo

Ingenio Inventivo: Jurisprudencia Canadiense

Proceso creativo: es también usada por el Art. 4 LP.

Art. 4.e) Habrá aplicación industrial cuando el objeto de la invención conduzca a la obtención de un resultado o de un producto industrial, entendiendo al término industria como comprensivo de la agricultura, la industria forestal, la ganadería, la pesca, la minería, las industrias de transformación propiamente dichas y los servicios.

Es la exigencia legal de que se satisfaga una exigencia productiva concreta mediante resultados materiales y físicos

Art. 6: No se considerarán invenciones para los efectos de esta ley:

- a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
- b) Las obras literarias o artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas;
- c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de computación;
- d) Las formas de presentación de información;
- e) Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales;
- f) 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;
- g) Toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza.

Exclusiones

ÁREA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Art. 7: No son patentables:

- a) 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;
- b) La totalidad del material biológico y genético existente en la naturaleza o su réplica, 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.

Exclusiones permitidas por TRIPS:

invenciones cuya explotación ponga en peligro la salud y el medio ambiente, el orden público o la moralidad (27.2)

los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales.(27.3)

Las plantas y los animales (excepto los microorganismos) y los procesos esencialmente biológicos para su producción (o que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos) (27.3).

Derechos

ÁREA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Art. 8: Cuando La materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros sin su consentimiento realicen actos de fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación del producto objeto de la patente

Quando la materia de la patente sea un procedimiento, el de impedir que terceros sin su consentimiento realicen actos de utilización del mismo *y los actos de uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines del producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento (Ley 25.859)*

Art 36 El derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra:

- a) Un tercero que, en el ámbito privado o académico y con fines no comerciales, realice actividades de investigación científica o tecnológica puramente experimentales, de ensayo o de enseñanza, y para ello fabrique o utilice un producto o use un proceso igual al patentado.
- b) La preparación de medicamentos realizada en forma habitual por profesionales habilitados y por unidad en ejecución de una receta médica, ni a los actos relativos a los medicamentos así preparados.

Art 36 (cont.) c) Cualquier persona que adquiera, use, importe o de cualquier modo comercialice el producto patentado u obtenido por el proceso patentado, una vez que dicho producto hubiera sido puesto lícitamente en el comercio de cualquier país. Se entenderá que la puesta en el comercio es lícita cuando sea de conformidad con el Acuerdo de Derechos de Propiedad Intelectual vinculados con el comercio. Parte III Sección IV Acuerdo TRIP's-GATT.

- d) El empleo de invenciones patentadas en nuestro país a bordo de vehículos extranjeros, terrestres, marítimos o aéreos que accidental o temporariamente circulen en jurisdicción de la REPUBLICA ARGENTINA, si son empleados exclusivamente para las necesidades de los mismos.

Excepciones a los derechos

Art 8 Ley 24.766 LC.

Cuando se trate de un producto o procedimiento protegido por una patente de invención, cualquier tercero podrá utilizar la invención antes del vencimiento de la patente, con fines experimentales y para reunir la información requerida para la aprobación de un producto o procedimiento por la autoridad competente para su comercialización con posterioridad al vencimiento de la patente

FIN DE LA PRESENTACIÓN

© Msc. Rubén Romano
Mendoza, 15 al 19 de mayo de 2006
rromano@unl.edu.ar