



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

P-318

BUENOS AIRES, 7 DIC 2012

VISTO el expediente N° A 253-75012/08 de fecha 2 de septiembre de 2008, del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) organismo autárquico en el ámbito del MINISTERIO DE INDUSTRIA, la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad N° 24.481 (t.o. 1996), su Decreto Reglamentario N° 260 de fecha 20 de marzo de 1996, la Resolución Conjunta sobre Protección de la Propiedad Industrial N° 810 y N° 99 de fecha 18 de octubre de 2001, de las entonces SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION y la SECRETARIA DE INDUSTRIA respectivamente, ambas dependientes del entonces MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, las Resoluciones del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) N° P-243 de fecha 10 de diciembre de 2003, P-222 de fecha 10 de junio de 2004 y la Resolución P-290 de fecha 1 de diciembre de 2009, y

CONSIDERANDO

Que por la Resolución INPI N° P-243/03, se aprobaron las Directrices sobre Patentamiento elaboradas de conformidad al criterio propiciado en la Resolución Conjunta N° 810/01 y N° 99/01.

Que mediante la Resolución INPI N° 222/04, se delegó en la Administración Nacional de Patentes la facultad de modificar las Directrices sobre Patentamiento con exclusión de lo establecido en la Parte "C", Capítulo 4 (Patentabilidad), y los Anexos I, VII y VIII de la citada herramienta de trabajo.

Que la experiencia recogida a través de su aplicación, sumado a la copiosa normativa dictada en la materia con posterioridad a su entrada en vigencia arrojó como

↑
A
MA.



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

P-318

resultado la necesidad de su actualización.

Que por Expediente A 253-75012/08 tramita la primera modificación a las Directrices sobre Patentamiento.

Que a los fines señalados, resulta necesaria la supresión del Anexo I y la modificación del Anexo VII de las mencionadas Directrices.

Que las modificaciones señaladas en el considerando anterior, se encuentran enmarcadas dentro de las facultades reservadas a la Presidencia del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial conforme lo establecido en el artículo 2º de la Resolución INPI N° 222/04.

Que ha intervenido el servicio jurídico permanente del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI).

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad N° 24.481 (t.o.1996) – modificada por las Leyes N° 24.572 y 25.859 – su Decreto Reglamentario (Decreto N° 260/96, Anexo II) y por las Resoluciones INPI N° P-222/04 y N° P-290/09.

Por ello

EL PRESIDENTE DEL

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Suprímase el Anexo I a las Directrices sobre Patentamiento aprobadas por la Resolución INPI N° P-243 de fecha 10 de diciembre de 2003, publicada en el Boletín Oficial con fecha 19 de diciembre de 2003.

MR.



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

ARTICULO 2º.- Modifíquese el Anexo VII de conformidad al pliego que bajo el Título, Protección de las Patentes Relacionadas con los Programas de Computación, en tres (3) fs., integra la presente.

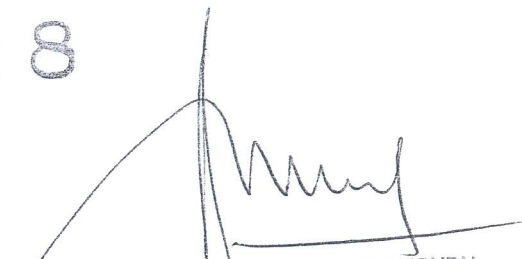
ARTICULO 3º.- Regístrese, comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial por UN (1) día, cumplido, publíquese en el Boletín de Marcas y Patentes, colóquese copia en el tablero informativo, en la página electrónica del INPI y luego archívese.

✓

MR.

RESOLUCION N°

P-318


Cdor. MARIO R. ARAMBURU
PRESIDENTE
INSTITUTO NACIONAL DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

P-318

PROTECCIÓN DE LAS PATENTES RELACIONADAS CON PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN

De acuerdo al art. 4 LP, son patentables las invenciones nuevas, que impliquen una actividad inventiva y que sean susceptibles de aplicación industrial.

No obstante, el art. 6 LP establece que no se consideran invenciones, en particular:

- a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
- b) Las obras literarias o artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas.
- c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de computación.
- d) Las formas de presentación de la información.

La exclusión de la patentabilidad de los programas de computación, junto con otras materias como las obras literarias o artísticas, los descubrimientos o las teorías científicas, o los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades económico comerciales, se debe a que estas materias no tienen la naturaleza de invenciones, siendo vinculadas a actividades intelectuales, mentales y/o teóricas.

En general, para analizar la patentabilidad de las reivindicaciones presentadas debe analizarse que no estén comprendidas por las exclusiones enunciadas en el art. 6, que sean de carácter técnico y que con su implementación se logre un efecto técnico.

1.- Materia excluida por el art. 6.

Toda reivindicación cuyo objeto sea alguna de las materias o actividades enunciadas en la lista de exclusiones enunciadas en el art. 6 debe ser denegada independientemente de los aparatos o métodos utilizados para llevar a cabo la actividad excluida.

2.- Análisis del carácter técnico y del efecto técnico obtenido por la invención.

Las características de la invención se dividen "a priori" en características técnicas y características no técnicas. Las características técnicas son las que le dan carácter técnico a la invención. Las características excluidas (no técnicas) no se tienen en consideración para evaluar la novedad y la actividad inventiva.

El objeto reivindicado se analiza de acuerdo con la "esencia" de la invención. Si este núcleo de la invención no tiene carácter técnico, la invención no se considera patentable.

El carácter técnico de la invención se determina cuando ésta está dirigida a solucionar un problema técnico de la industria

Si se determina que la reivindicación incluye solamente características no técnicas debe ser rechazada.

MR.



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

P-318

Con respecto al efecto técnico, la invención reivindicada es examinada en su totalidad para determinar si existe el mismo. Si de la ejecución de la invención tal como está reivindicada no se deriva efecto técnico alguno, la reivindicación debe ser rechazada.

Solicitudes vinculadas a programas de computación.

En el caso particular de solicitudes vinculadas a programas de computación, estas invenciones deben ser de carácter técnico. Si bien la ley 24481 no exige explícitamente este requisito, como lo hace para la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial (art.4 LP), a partir de la mención de la aplicabilidad industrial, puede inferirse del texto legal la necesidad de que la invención, aporte una solución técnica a un problema técnico. Así, expresamente, se exige que la descripción de la invención debe permitir la comprensión del problema técnico planteado, a través de una mención al estado de la técnica conocido por el inventor, y una descripción detallada de la invención, destacando las ventajas de la misma con respecto a dicho estado de la técnica (art. 12 RLP) y las reivindicaciones deben definir el objeto a proteger conteniendo las características técnicas de la invención que conforman la solución aportada (ver C, III, 2).

Habitualmente las solicitudes vinculadas a programas de computación presentan materia que comprende parte de equipamiento o "hardware", y parte de programa o "software", presentándose estos dos componentes interrelacionados de modo que resulta dificultoso el poder separarlos, por lo que la invención debe examinarse en su conjunto y determinar el efecto técnico que la puesta en práctica de la invención produce. Cuando efectivamente el efecto técnico tiene lugar, aunque se trate de un efecto conocido, la invención será patentable a condición de reunir el resto de los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial establecidos por el art. 4 LP.

Una computadora puede entenderse como un dispositivo que comprende a un procesador con la capacidad de ejecutar operaciones de un conjunto limitado de operaciones, en forma secuencial de acuerdo a instrucciones almacenadas en listas denominadas "programas", a valores almacenados en sus registros internos y a parámetros físicos presentes en sus circuitos de entrada y salida, que determinan los diferentes estados del procesador.

El conjunto limitado de operaciones forma parte del diseño del procesador, por lo cual todos los programas que pueda ejecutar el procesador y los "efectos técnicos" asociados a los mismos están predeterminados. Es decir que no es posible escribir un programa que produzca una relación de entrada/salida que no esté implícita en el diseño del procesador. Bajo este punto de vista, puede concluirse que el efecto técnico es del procesador (cubierto por patentes) y no del programa (cubierto por derecho de autor).

El carácter técnico puede encontrarse en los efectos técnicos obtenidos de la ejecución, por parte del hardware del computador, de las instrucciones contenidas en el programa de computación, si dichos efectos solucionan un problema técnico.

Una invención basada en métodos matemáticos como parte de un procedimiento técnico, que no busca protección para el método matemático como tal, puede ser patentable, siempre que además cumpla con los requisitos de novedad y actividad inventiva.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

P-318

Una reivindicación de un procedimiento técnico ejecutado bajo el control de un programa no se considera referida a un programa de computación como tal, por lo que puede ser patentable, siempre que además cumpla con los requisitos de novedad y actividad inventiva.

En el caso de datos físicos, que pueden representar una imagen o parámetros y valores de control de un proceso industrial, puede considerarse que el procesamiento de dichos datos físicos tiene carácter técnico.

Como ejemplo puede citarse "Método computarizado de análisis mediante espectroscopia de plasmas producidos por láser para el control de la calidad de células solares."

En la patente se describen dos programas uno para el control del barrido de las muestras que se encarga del posicionamiento del sólido al inicio del análisis, y otro que se encarga del muestreo y de la introducción de los parámetros del análisis.

El conjunto tiene efecto técnico y puede ser patentable en la medida que sea novedoso y tenga actividad inventiva.

Por el contrario, valores económicos, financieros, etc. obtenidos mediante un computador, no tienen la consideración de datos físicos, dado que requieren una actividad mental para su evaluación, con lo cual cae dentro de las exclusiones del art. 6 LP.

El procedimiento o método que tiene un efecto sobre la manera en que un procesador funciona, también es de naturaleza técnico. Por ejemplo, modificaciones en el sistema operativo o en el funcionamiento de la interfaz de usuario, que tienen como consecuencia por ejemplo el ahorro de memoria, el incremento de la velocidad o la mejora de la seguridad.

A modo de resumen, en relación con el tema planteado, corresponde distinguir las siguientes situaciones:

- Un programa de computación, reivindicado por sí mismo, o como grabación en un portador de registro, no es patentable independientemente de su contenido, por haber sido pensado como trabajo no técnico.
- La situación no cambia cuando dicho programa de computación es ejecutado por una computadora conocida.
- Sin embargo, si el objeto reivindicado realiza una contribución técnica al arte previo, la patentabilidad no debe ser denegada simplemente porque un programa de computación está involucrado en su implementación.
- Todas aquellas invenciones vinculadas con programas de computación que den solución técnica a un problema concreto en el campo de la técnica podrán ser considerados patentables.

8

MA