

OMPI/PI/JU/LAC/04/29

ORIGINAL: Español

FECHA: 21 de octubre de 2004

OFICINA EUROPEA
DE PATENTESOFICINA ESPAÑOLA
DE PATENTES Y MARCASORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TERCER SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA JUECES Y FISCALES DE AMÉRICA LATINA

organizado conjuntamente por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),
la Oficina Europea de Patentes (OEP)

y

la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM),

con la colaboración

del Ministerio de Cultura de España,
el Consejo General del Poder Judicial de España (CGPJ),
la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)

y

la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA)

Antigua, Guatemala, 25 a 29 de octubre de 2004

EL CONCEPTO DE PATENTABILIDAD REQUISITOS Y EXCEPCIONES


*Documento preparado por la Sra. Sofía Fernández de Córdoba, Jurista, Dirección
Derecho de Patentes, Oficina Europea de Patentes (OEP), Múnich*



El concepto de patentabilidad: requisitos y excepciones

Sofía Fernández de Córdoba
Oficina Europea de Patentes
Dirección Derecho de patentes (5.2.1)


27.10.2004 S.Fernández 1



Requisitos de patentabilidad (Art. 52 (1) CPE)

- Patentes europeas serán concedidas para invenciones que
 - sean **nuevas**
 - supongan una **actividad inventiva** y
 - sean susceptibles de **aplicación industrial**


27.10.2004 S.Fernández 2



Exclusiones de patentabilidad (I)

- Art. 52 (2) CPE: Lista no exhaustiva de elementos que no se consideran invenciones
- Art. 52 (3) CPE: Define la extensión del párrafo 2


27.10.2004 S.Fernández 3



Exclusiones de patentabilidad (II)

- Art. 52(2) CPE:
 - Descubrimientos, teorías científicas y métodos matemáticos
 - Creaciones estéticas
 - Planes, principios y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económicas así como los programas de ordenador
 - Formas de presentar informaciones


27.10.2004 S.Fernández 4



Exclusiones de patentabilidad (III)

- Art. 52 (3) CPE: Estos elementos se encuentran excluidos de la patentabilidad solamente cuando la solicitud de patente no se refiera más que a uno de esos elementos considerados **como tales**.

27.10.2004 S.Fernández 5




Exclusiones de patentabilidad (IV)

Programas de ordenador

- Son patentables, si cuando se ponen en funcionamiento en un ordenador, producen un **efecto técnico**, que va más allá de las interacciones físicas normales entre programa y ordenador


27.10.2004 S.Fernández 6



Exclusiones de patentabilidad (V)

- Art. 52 (4) CPE: Métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico del cuerpo humano o animal no se consideran invenciones susceptibles de aplicación industrial.
- No afecta a productos, sustancias o composiciones que se utilicen en cualquiera de esos métodos, por ej. medicamentos o instrumentos quirúrgicos


27.10.2004 S.Fernández 7



Excepciones a la patentabilidad (Art. 53 CPE)

- Art. 53a) CPE: Invenciones cuya publicación o explotación sea contraria al orden público o a las buenas costumbres
- Art. 53b) CPE: Variedades vegetales, razas animales, procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o animales


27.10.2004 S.Fernández 8



Excepciones a la patentabilidad (I)

- Art. 53a) CPE: Invenciones cuya publicación o explotación sea contraria al orden público o a las buenas costumbres
- El hecho de que la explotación de una invención esté prohibida en todos los Estados contratantes o en uno o varios de ellos por una disposición legal o reglamentaria no significa que la invención sea necesariamente contraria a las buenas costumbres o al orden público.

27.10.2004 S.Fernández 9




Excepciones a la patentabilidad (II)

Art. 53b) CPE: Variedades vegetales

- G 1/98 (OJ 2000, 111): una reivindicación no dirigida a variedades vegetales específicas no se encuentra excluida de la patentabilidad en virtud del artículo 53 b) CPE, incluso si su ámbito de protección comprende variedades vegetales.

27.10.2004 S.Fernández 10




Excepciones a la patentabilidad (III)

Art. 53b) CPE: Razas animales

- No se excluye la patentabilidad de los animales en general sino de invenciones dirigidas a una particular raza animal

27.10.2004 S.Fernández 11



Excepciones a la patentabilidad (IV)

Art. 53b): Procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o animales

- Esto es, si consisten completamente en fenómenos naturales como cruzamiento o selección de razas animales o de variedades vegetales
- Si la “intervención humana” juega un papel indispensable para determinar el resultado deseado, tal procedimiento sería patentable


27.10.2004 S.Fernández 12



Requisitos de patentabilidad (Art. 52 (1) CPE)

- Patentes europeas serán concedidas para invenciones que
 - sean **nuevas**
 - supongan una **actividad inventiva** y
 - sean susceptibles de **aplicación industrial**


27.10.2004 S.Fernández 13



Novedad (Art. 54 CPE)

- Una invención se considera nueva si no está comprendida en el estado de la técnica
- El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente europea se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio


27.10.2004 S.Fernández 14



Derechos anteriores (Art. 54 (3) y (4) CPE)

- Se entiende también comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes de patente europea presentadas antes de la fecha de presentación o prioridad y publicadas en dicha fecha o posteriormente y
- en la medida en que un estado designado en la solicitud posterior se designara también en la solicitud anterior


27.10.2004 S.Fernández 15



Excepción: Art. 55 CPE

- Una divulgación anterior resulta inocua siempre y cuando tenga lugar dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de patente y
- sea consecuencia de un abuso evidente frente al solicitante o del hecho de que el solicitante hubiera exhibido la invención en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas


27.10.2004 S.Fernández 16



Actividad inventiva (Art. 56 CPE)

- Se considera que una invención tiene actividad inventiva cuando no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia
- Concepto “problema/solución”
- Indicios de la actividad inventiva
- Experto medio en la materia


27.10.2004 S.Fernández 17



Aplicación industrial (Art. 57 CPE)

- Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola

27.10.2004 S.Fernández 18



Muchas gracias por su atención!

27.10.2004 S.Fernández 19

[Fin del documento]