



**DIRECTRICES DE
PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
DE PATENTES**

BORRADOR

Instituto Nacional de Propiedad Industrial

2013

Directrices de Patentes

Parte I	Introducción
Parte II	Legislación aplicable
Parte III	Procedimiento
Parte IV	Procedimiento de oposición
Parte V	Procedimiento de nulidad
Parte VI	Recursos
Parte VII	Procedimiento de anotaciones
Parte VIII	Examen de fondo
Parte IX	Suficiencia de la descripción
Parte X	Unidad de invención
Parte XI	Solicitudes divisionales
Parte XII	Exclusiones de Patentabilidad - Descubrimientos, teorías científicas y métodos matemáticos; Sistemas, métodos, principios o planes económicos, financieros, comerciales, de negocios o de simple verificación y fiscalización; y los referidos a las actividades puramente mentales o intelectuales o a materias de juego
Parte XIII	Exclusiones de Patentabilidad - Biotecnología
Parte XIV	Exclusiones de Patentabilidad - Nuevos Usos
Parte XV	Novedad
Parte XVI	Nivel inventivo
Parte XVII	Aplicación industrial
Parte XVIII	Doble protección
Parte XIX	Estándar de análisis pericial
Parte XX	Modelo de utilidad
Parte XXI	Anexos

ÍNDICE

Parte I	Introducción.....	11
1.	Introducción	
2.	Exención de responsabilidad	
3.	Abreviaciones	
Parte II	Legislación aplicable.....	14
1.	Legislación	
2.	INAPI	
3.	Subdirección de Patentes	
4.	Tribunal de Propiedad Industrial	
5.	Corte Suprema	
Parte III	Procedimiento.....	16
1.	Introducción	
2.	Etapas del procedimiento de patentes	
	Sección .1 Presentación de la solicitud.....	18
1.	Documentos	
	a) Documentos obligatorios	
	b) Otros documentos	
2.	Fecha de presentación	
	a) Solicitudes en formulario pre-impreso	
	b) Solicitudes electrónicas	
3.	Tipos de solicitud	
4.	Titular de la solicitud y de la patente	
4.1	Conceptos	
4.2	Solicitante	
4.2.1	Individualización del solicitante	
4.2.2	Tipos de solicitantes	
	a) Personas naturales	
	b) Personas jurídicas	
4.2.3	Domicilio del solicitante	
4.2.4	Rol Único Tributario (RUT)	
4.3	Derecho a la patente: inventor	
4.4	Representante	
4.4.1	Características según tipo de procedimiento	
	a) Procedimiento no contencioso	
	b) Procedimiento contencioso	
4.4.2	Formalidad en el otorgamiento del poder	
	a) Poderes otorgados en Chile	
	b) Poderes otorgados en el extranjero	
4.4.3	Facultades	
4.4.4	Casos en que es obligatorio la designación de representante	
	a) Solicitud conjunta de más de un solicitante	
	b) Personas naturales o jurídicas con domicilio en el extranjero	

4.4.5	Representante según tipo de persona	
	a) Persona natural	
	b) Persona jurídica	
4.4.6	Personería	
4.5	Titular de la patente	
5	Prioridad	
	a) Prioridad dentro de plazo	
	b) Pérdida de prioridad	
6	Título o materia de la solicitud	
7	Clasificación	
8	Firma de la solicitud	
9	Documentos de la solicitud	
9.1	Hoja técnica o resumen de la invención	
9.2	Memoria descriptiva	
9.3	Pliego de reivindicaciones	
9.4	Dibujos	
Sección 2 Presentación de solicitudes PCT en fase nacional.....		50
1.	Fases PCT	
2.	Fase nacional	
2.1	Plazo entrada en fase nacional	
2.2	Entrada anticipada	
2.3	Restablecimiento de derechos	
	a) Causales	
	b) Plazo para realizar la petición	
	c) Tasa	
	d) Plazo de observaciones	
2.4	Disposiciones de forma	
2.5	Idioma y tasas	
2.6	Publicación y oposición	
2.7	Presentación de documentos	
	a) Informe de búsqueda	
	b) Certificado de prioridad	
	c) Poderes	
	d) Cesiones de derechos	
2.8	Modificaciones de la solicitud	
	a) Modificaciones a la solicitud PCT en fase internacional	
	b) Modificaciones a la solicitud PCT en fase nacional	
2.9	Restauración del derecho de prioridad	
	a) Oficina receptora rechaza o no se pronuncia sobre restauración	
	b) Causales	
	c) Tasa	
2.10	Disposiciones de fondo	
2.11	Plazo vigencia de derechos	
Sección 3 Examen preliminar.....		58
1.	Introducción	
2.	Aspectos que evalúa el examen preliminar	

3.	Etapas del examen preliminar	
a)	Observaciones de forma	
b)	Poder	
c)	Aceptación a tramitación	
Sección 4	Publicación de extracto en el Diario Oficial.....	63
Sección 5	Pago del arancel pericial.....	64
Sección 6	Nombramiento del perito.....	65
1.	Designación del perito	
2.	Aceptación del cargo	
Sección 7	Informe pericial.....	66
1.	Plazo para evacuar el informe pericial	
2.	Función del perito	
3.	Contenido del informe pericial	
4.	Observaciones al informe pericial	
Sección 8	Resolución definitiva.....	69
1.	Aceptar la solicitud	
2.	Rechazar la solicitud	
3.	Devolución de la solicitud al perito	
4.	Correcciones al solicitante	
5.	Observaciones con emplazamiento	
Sección 9	Pago de tasas.....	72
1.	Clasificación de las tasas	
a)	Tasas fijadas por la LPI	
b)	Tasas fijadas por el Director Nacional	
2.	Procedimiento de pago de las tasas fijadas por la LPI	
a)	Si la tramitación es presencial	
b)	Si la solicitud es electrónica	
3.	Fecha del pago	
a)	Fecha de la orden de pago	
b)	Fecha del pago	
c)	Fecha de acreditación del pago	
4.	Diferir el pago de tasas – Solicitantes carentes de medios económicos	
a)	Forma de solicitarlo	
b)	Efectos de diferir el pago	
5.	Procedimiento de reembolso o devolución de tasas	
6.	Apelaciones	
7.	Otras inscripciones	
Parte IV	Procedimiento de oposición.....	80
1.	Etapas del procedimiento de oposición	
a)	Notificación de la demanda de oposición	
b)	Contestación de la demanda de oposición	
c)	Prueba	
d)	Nombramiento de perito	

e)	Informe pericial	
f)	Fallo	
Parte V	Procedimiento de nulidad.....	84
1.	Plazo de prescripción de la acción de nulidad	
2.	Requisitos de la demanda	
3.	Causales de nulidad	
4.	Etapas del procedimiento	
a)	Notificación de la demanda de nulidad	
b)	Contestación de la demanda de nulidad	
c)	Pago del arancel pericial	
d)	Prueba	
e)	Nombramiento del perito	
f)	Tacha del perito	
g)	Informe pericial	
h)	Fallo	
Parte VI	Recursos.....	89
1.	Recurso por errores de hecho	
a)	Procedimiento con oposición	
b)	Procedimiento sin oposición	
2.	Recurso de apelación	
3.	Recurso de casación en el fondo	
Parte VII	Procedimiento de anotaciones.....	93
Parte VIII	Examen de fondo.....	95
1.	Verificaciones previas al examen de fondo	
1.1	Divulgaciones Inocuas	
a)	Concepto de Divulgación inocua	
b)	Fecha inicio de vigencia de la DI en Chile	
c)	Oportunidad para reclamar y acreditar la DI	
d)	Calificación de la reclamación de una DI	
e)	Solicitudes presentadas en fase nacional de PCT	
f)	Conciliación de las DI con las publicaciones de patente	
g)	Conciliación con el requisito de exclusividad de patentes	
h)	Divulgaciones inocuas y otras categorías de derechos de propiedad industrial	
1.2	Carácter técnico de la invención	
1.3	Análisis de la(s) Prioridad(es)	
Parte IX	Suficiencia de la descripción.....	103
1.	Introducción	
2.	En cuanto a la memoria descriptiva	
2.1	Una descripción de lo conocido en la materia	
2.2	Una descripción de los dibujos y/o figuras, si los hubiere	
2.3	Una descripción técnica de la invención	
2.4	Al menos un ejemplo de aplicación	
3.	Requerimientos del informe pericial	

Parte X	Unidad de invención.....	113
1.	Introducción	
2.	El concepto común inventivo	
3.	Análisis de unidad de invención	
4.	Unidad de invención a priori/posteriori	
5.	Reivindicaciones independientes y dependientes	
6.	Compuestos intermediarios	
7.	Reivindicaciones de múltiples alternativas, ejemplo del tipo Markush	
8.	Procedimiento de análisis	
9.	Pronunciamento pericial de rechazo por falta de unidad de invención	
10.	Pronunciamento final de rechazo por falta de unidad de invención	
Parte XI	Solicitudes divisionales.....	122
1.	Introducción	
2.	Presentación de solicitudes divisionales	
3.	Análisis de las solicitudes divisionales	
4.	Plazos de concesión de las solicitudes divisionales	
a)	Solicitud original y solicitud divisional presentadas durante vigencia LPI/1991	
b)	Solicitud original y solicitud divisional presentadas durante vigencia LPI/2005	
c)	Solicitud original presentada durante vigencia LPI/1991 y solicitud divisional presentada durante vigencia LPI/2005	
Parte XII	Exclusiones de patentabilidad- Descubrimientos, teorías científicas y métodos matemáticos; Sistemas, métodos, principios o planes económicos, financieros, comerciales, de negocios o de simple verificación y fiscalización; y los referidos a las actividades puramente mentales o intelectuales o a materias de juego.....	127
1.	Introducción	
2.	Artículo 37 letras a) y c)	
3.	Marco técnico,	
3.1	Descubrimientos	
3.2	Teorías científicas	
3.3	Métodos matemáticos	
3.4	Sistemas	
3.5	Métodos	
3.6	Principios	
3.7	Planes económicos	
3.8	Planes financieros	
3.9	Planes comerciales	
3.10	Planes de negocios	
3.11	Actividades puramente mentales o intelectuales	
3.12	Materias de juego	
4.	Análisis	
	Etapa 1: Identificación de características técnicas en las reivindicaciones	
	Etapa 2: Determinar la contribución técnica de los contenidos de la solicitud	
	Etapa 3: Pronunciamento final	
Parte XIII	Exclusiones de patentabilidad - Biotecnología.....	137
1.	Las plantas y los animales (art. 37 letra b)	

2. Procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales (art. 37 letra b)
3. Parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza (art. 37 letra f)
 - a) Parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza
 - b) Procesos biológicos naturales
 - c) El material biológico existente en la naturaleza o aquel que puede ser aislado
4. Glosario

Parte XIV Exclusiones de Patentabilidad - Nuevos usos.....144

1. Introducción
2. Aplicación
3. Patentabilidad del nuevo uso médico
4. Evidencia experimental
5. Consideraciones del nuevo uso médico LPI/91
 - a) Solicitudes LPI/91
 - b) Solicitudes LPI/05

Parte XV Novedad.....151

1. Introducción
2. Consideraciones que intervienen en el análisis de novedad
 - 2.1 Alcance y particularidades del estado de la técnica
 - 2.1.1 Revistas científicas o de divulgación científica
 - 2.1.2 Recursos de Internet
 - 2.1.3 Tesis de grado
 - 2.1.4 Uso público previo
 - 2.2 Respecto de los documentos del estado de la técnica
 - 2.3 Fecha de inicio del estado de la técnica
 - 2.4 Alcance e interpretación de las reivindicaciones
 - 2.5 Particularidades de las reivindicaciones
 - 2.5.1 General y específico
 - 2.5.2 Selección
 - 2.6 Evaluación de la novedad
 - 2.6.1 Ejecución del análisis
 - 2.6.2 Categorización de documentos
 - 2.7 Esquema representativo del análisis

Parte XVI Nivel inventivo.....162

1. Introducción
2. Método Problema - Solución
 - 2.1 Consideración preliminar
 - 2.2 Algunos conceptos
 - 2.3 Vinculación problema técnico y solución propuesta
3. El Método Problema - Solución (MPS)
 - 3.1 Etapas del Método Problema - Solución
4. Requerimientos del examen pericial
5. Consideraciones finales

Parte XVII Aplicación industrial.....173

1. Introducción
2. Descripción

Parte XVIII	Doble protección.....	175
1.	Introducción	
2.	Análisis de doble protección	
	2.1 Requisitos de las solicitudes	
	2.2 Examen de las solicitudes	
3.	Respecto de la búsqueda	
4.	Categorización de documentos y pronunciamientos	
5.	Pronunciamientos sobre doble protección ítem 15	
Parte XIX	Estándar del análisis pericial.....	181
1.	Marco legal	
2.	Marco técnico	
	2.1 Suficiencia en la descripción	
	2.2 Exclusiones de patentabilidad	
	2.3 Unidad de invención	
	2.4 Análisis de la(s) prioridad(es)	
	2.5 Análisis de ampliación respecto al contenido original	
	2.6 Clasificación de la solicitud	
	2.7 Divulgaciones inocuas	
	2.8 Búsqueda del estado de la técnica	
	2.8.1. Parámetros de búsqueda	
	2.8.2. Bases de datos	
	2.8.3. Búsqueda asociada a una solicitud equivalente	
	2.8.4. Ponderación de la búsqueda asociada a la solicitud equivalente	
	2.8.5. Antecedentes relativos al examen practicado por oficinas extranjeras	
	2.9 Consideraciones relativas al análisis en el informe pericial	
	2.10 Individualización y categorización de documentos	
	2.11 Análisis del pliego de reivindicaciones	
	2.12 Aspectos formales relevantes	
	2.12.1 Informe pericial	
	2.12.2 Hoja técnica	
	2.12.3 Memoria descriptiva	
	2.12.4 Pronunciamiento final	
Parte XX	Modelo de utilidad.....	198
1.	Categoría del modelo de utilidad	
2.	Requisitos de patentabilidad	
	2.1. Novedad y aplicación industrial	
	2.2. Utilidad	
3.	Alcance de lo reivindicado	
	3.1. Objeto individual	
	3.2. Unidad de invención	
	3.3. Procesos o procedimientos y materiales	
	3.4. Categoría de "sistema" y equipos mecánicos	
4.	Requerimientos para el análisis del modelo de utilidad	
	4.1. Consideraciones previas	

- 4.1.1. Cuando la solicitud presentada no corresponde a un modelo de utilidad y sobre la pertinencia de sugerir cambio de tipo de solicitud
- 4.1.2. Cuando se reivindican más de una cláusula independiente relacionadas a método, proceso, procedimiento o sistema
- 4.1.3. Cuando se reivindican más de una cláusula independiente referido al mismo objeto individual.
- 4.2. Análisis de unidad de invención
- 4.3. Análisis de novedad
- 4.4. Análisis de utilidad
- 4.5. Análisis de aplicación industrial

Parte XXI	Anexos.....	206
ANEXO I	Tabla sobre representantes	
ANEXO II	Poder para tramitación no contenciosa	
ANEXO III	Poder para tramitación no contenciosa y contenciosa	
ANEXO IV	Resumen costo de la solicitud	
ANEXO V	Tasas fijadas por el Director Nacional conforme a Resolución Exenta N° 78 de fecha 25 de febrero 2011	

<p style="text-align: center;">Parte I Introducción</p>

1. Introducción

Estas directrices constituyen un esfuerzo hecho por INAPI con el fin de hacer públicas y homogeneizar las prácticas internas de resolución de solicitudes de patente.

INAPI tiene una doble condición relacionada con las funciones administrativas y jurisdiccionales que desempeña. De esta forma, junto con ser un servicio descentralizado, a cargo del registro de derechos de propiedad industrial, es también el tribunal de primera instancia en los juicios de oposición y de nulidad de patentes.

Estas directrices se encuentran divididas en dos grandes secciones:

- Presentación de solicitudes de patente y procedimiento de tramitación; y
- Examen de fondo.

La primera sección se refiere a los requisitos de presentación de las solicitudes de patente y el procedimiento de tramitación, incluyendo el examen de forma y el procedimiento contencioso.

La segunda sección trata el examen de fondo de las solicitudes, desarrollando los criterios aplicables a la revisión de los requisitos sustantivos de patentabilidad.

2. Exención de responsabilidad

El presente documento recoge los criterios generalmente aplicados por INAPI para el examen de las solicitudes de patente, pero no constituye, ni constituirá, una fuente propia de derecho y no deroga ni modifica las disposiciones legales o reglamentarias que regulan los derechos de propiedad industrial. En este sentido, el presente documento busca proporcionar

lineamientos generales, no vinculantes, para ser tenidos en cuenta al momento de presentar una solicitud de registro.

Toda solicitud de patente o anotación será analizada caso a caso, de acuerdo a su propio mérito y los antecedentes acompañados en el expediente respectivo, conforme a la Ley de Propiedad Industrial (LPI), su Reglamento y normas vigentes que sean aplicables a cada solicitud en particular

INAPI está exento de toda responsabilidad por los errores u omisiones que se puedan encontrar en estas directrices y de los perjuicios que eventualmente pudieran ser alegados fundados en el uso de la información contenida en este documento.

El acceso y uso de estas directrices está sujeto a los términos ya expresados y su utilización es de exclusiva responsabilidad del usuario.

3. Abreviaciones

Para facilitar la lectura de estas directrices, se han utilizado las siguientes abreviaciones con su correspondiente significado:

CC:	Código Civil
CCOM:	Código de Comercio
CPC:	Código de Procedimiento Civil
COT:	Código Orgánico de Tribunales
DFL:	Decreto con Fuerza de Ley
DL:	Decreto Ley
DNI:	Director Nacional de INAPI
DPI:	Departamento de Propiedad Industrial
INAPI:	Instituto Nacional de Propiedad Industrial

LBGAE:	Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado
LOC:	Ley Orgánica Constitucional
LOM:	Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades
LPI:	Ley de Propiedad Industrial
RAE:	Real Academia Española
RLPI:	Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial
RUT:	Rol Único Tributario
TGR:	Tesorería General de la República
PCT:	Tratado de Cooperación en materia de Patentes
TPI:	Tribunal de Propiedad Industrial
UTM:	Unidad Tributaria Mensual

BORRADOR

<p style="text-align: center;">Parte II Legislación Aplicable</p>

1. Legislación

La solicitud y registro de patentes en Chile se encuentran regidas por la LPI publicada en el Diario Oficial de 25 de enero de 1991, modificada por la Ley 19.996 del año 2005, Ley 20.160 del año 2007, y la Ley 20.569 del año 2012; junto con su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo del Ministerio de Economía N° 236 del año 2005. Ambos cuerpos normativos se encuentran disponibles en el sitio www.inapi.cl, sección Legislación.

2. INAPI

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial es un organismo de carácter técnico y jurídico encargado de la administración y atención de los servicios de la propiedad industrial, creado por la Ley 20.254, publicada en el Diario Oficial el 14 de abril del año 2008.

INAPI se encuentra encargado, de acuerdo al art. 3° de la Ley 20.254, de todas las actuaciones administrativas relativas al reconocimiento y vigencia de la protección registral otorgada por la ley a la Propiedad Industrial, correspondiéndole, entre otras, las funciones de elaboración, mantención y custodia de los registros, anotaciones y transferencias; emisión de títulos y certificados; y, conservación y publicidad de la documentación de patentes, cuando sea procedente.

Funciones de INAPI:

- Función administrativa.
- Función jurisdiccional.

La función administrativa consiste en la tramitación de la solicitud de patente desde su presentación hasta su registro, en aquellos casos en que no hay oposición. Por otro lado,

INAPI tiene funciones jurisdiccionales en caso de que existan controversias, es decir, en aquellos casos en los cuales la patente ha sido objeto de demanda de oposición o nulidad.

3. Subdirección de Patentes

La Subdirección de Patentes se encuentra encargada de conocer los procedimientos relativos a la concesión de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos industriales, diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados y proponer al Director Nacional la concesión o rechazo de las solicitudes respectivas. Por otra parte, le corresponde autorizar el registro de las solicitudes de anotaciones marginales referidas a transferencias de dominio, licencias de uso, prendas, cambios de nombre y cualquier otro gravamen que pueda afectar al registro de una patente.

Asimismo, la Subdirección de Patentes asesora al Director Nacional, en conjunto con su Departamento Jurídico, en la tramitación de los juicios de oposición y nulidad, relacionados con solicitudes o registros de patente.

4. Tribunal de Propiedad Industrial

El art. 17 bis C LPI señala que el Tribunal de Propiedad Industrial (TPI), es un órgano jurisdiccional especial e independiente, sujeto a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema.

El TPI funciona como tribunal de alzada y se encuentra encargado de conocer de las apelaciones que se interpongan en contra de las resoluciones definitivas e interlocutorias dictadas por el Director Nacional de INAPI.

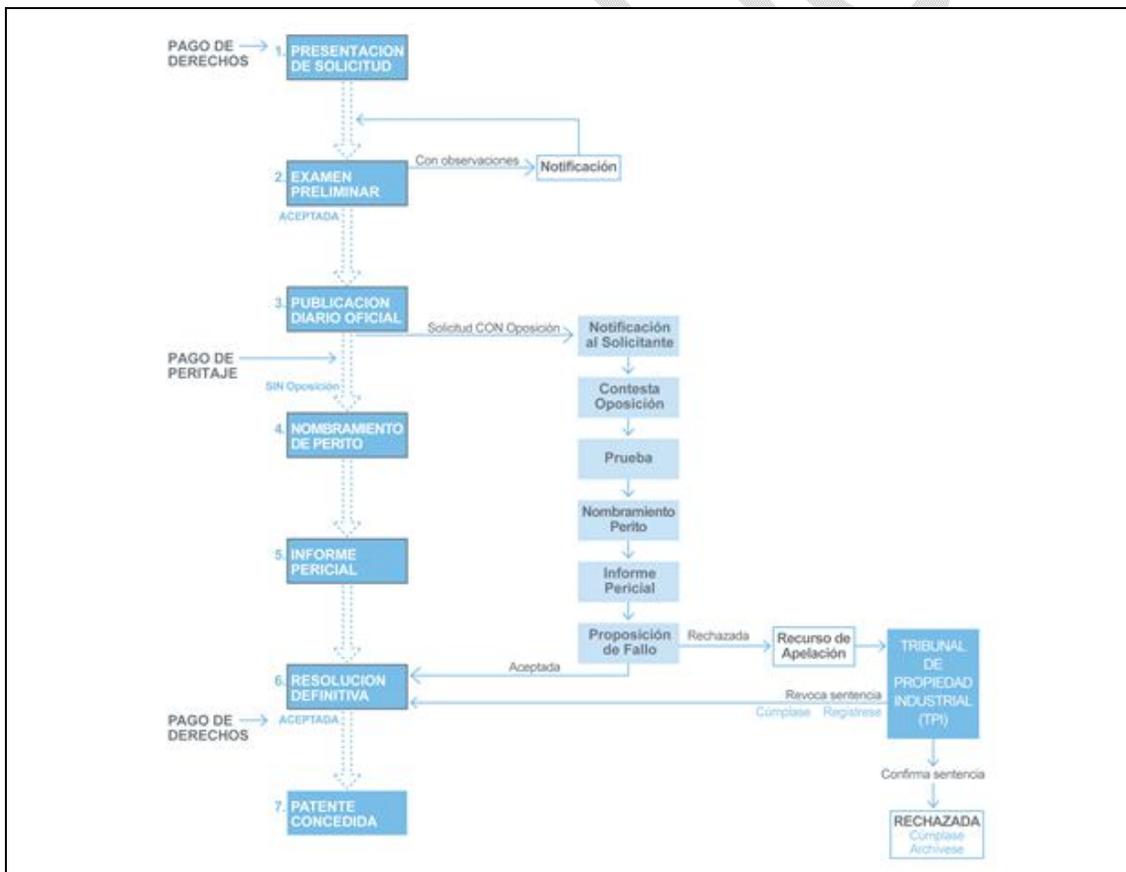
5. Corte Suprema

La Corte Suprema, según el art. 17 bis B LPI, conoce de los recursos de casación en el fondo interpuestos en contra de las sentencias definitivas de segunda instancia. También conoce de la queja disciplinaria interpuesta en contra del TPI, de acuerdo al art. 544 COT.

Parte III Procedimiento

1. Introducción

El procedimiento de patentes es el conjunto de fases sucesivas destinado a la obtención de un registro de patente. Por lo tanto, se compone de varias etapas que comienzan con la presentación de la solicitud, y finaliza en la concesión y registro de la invención, si se cumple con todos los requisitos legales.



2. Etapas del procedimiento de patentes

En el procedimiento de tramitación de una patente, se pueden distinguir claramente las siguientes etapas:

- Presentación de la solicitud
- Presentación de solicitudes PCT en fase nacional
- Examen preliminar
- Publicación en el Diario Oficial
- Pago del arancel pericial
- Nombramiento del perito
- Informe pericial
- Resolución definitiva
- Pago de tasas

Sección 1 Presentación de la solicitud

El procedimiento de tramitación de una solicitud de patente se inicia al momento de la presentación de la solicitud en INAPI. El art. 11 RLPI señala que una solicitud de patente de invención, o modelos de utilidad, se debe presentar en un formulario que contendrá las siguientes menciones:

- a) Nombre completo o razón social, RUT, si tuviere, correo electrónico y domicilio del interesado e igual información sobre su apoderado o representante, si lo hubiere. A elección del solicitante podrá, además, indicar el número de su cédula nacional de identidad y el de su apoderado o representante, o
- b) Nombre completo del inventor, nacionalidad y domicilio;
- c) Título del invento;
- d) Número, lugar y fecha de la primera solicitud presentada en el extranjero, si la hubiere;
- e) Declaración formal de novedad, propiedad y utilidad de la invención, según el art. 44 de la LPI;
- f) Firma del solicitante o de su apoderado, o representante, si lo hubiere.

1. Documentos

a) Documentos obligatorios

- Formulario pre-impreso en duplicado (art. 5 RLPI).
- Un resumen del invento (art. 43 LPI).
- Una memoria descriptiva del invento (art. 43 LPI).
- Pliego de reivindicaciones (art. 43 LPI).
- Comprobante de pago de derechos (art. 11 RLPI).

b) Otros documentos

- Dibujos del invento, cuando procediera (art. 43 LPI).
- Poder o el número de custodia del mismo, cuando se haya designado un apoderado o representante (art. 15 LPI y 11 RLPI).
- Cesión de derechos en caso de que el solicitante no sea el inventor, salvo en el caso de las solicitudes presentadas en INAPI en fase nacional de PCT (art. 14 LPI y 11 RLPI).

2. Fecha de presentación

La fecha de presentación es importante porque fija la fecha de prioridad de la solicitud¹. En efecto, el día de presentación determina la preferencia que tiene la solicitud respecto de las solicitudes posteriores y fija el estado de la técnica, en el caso que no sea reivindicada una prioridad anterior.²

Las solicitudes pueden presentarse en INAPI en soporte papel o electrónico:

a) Solicitudes en formulario pre-impreso

- i)** Las solicitudes son presentadas en duplicado en el mesón de presentación y atención de usuarios de INAPI asignándoseles fecha y hora de ingreso; y un número correlativo que individualizará la solicitud durante su tramitación (art. 5° RLPI).
- ii)** En casos especiales, por ejemplo, el vencimiento del plazo de prioridad y el vencimiento del plazo de entrada en fase nacional de PCT, las solicitudes pueden ser presentadas a través del buzón especialmente habilitado en INAPI³.

¹ La fecha de presentación en Chile coincide con la fecha de depósito de la solicitud.

² Art. 2° RLPI: "Prioridad: El mejor derecho que un peticionario pueda tener para presentar una solicitud, por haberlo requerido con anterioridad en Chile o en el extranjero. La reivindicación de la prioridad es el derecho que asegura, a quien tenga una solicitud en el extranjero, para presentarla también en Chile, dentro del plazo que la LPI o un tratado internacional ratificado por Chile establezca."

³ La Resolución Exenta N° 302 de fecha 17 de junio de 2011, autoriza la presentación vía buzón, exclusivamente de solicitudes, escritos y documentos relacionados con actuaciones jurisdiccionales y administrativas que no pudieren presentarse el último día de vencimiento del plazo en la Oficina de Atención de Usuarios durante el horario de atención de público, en cuyo caso, pueden presentarse a través del buzón entre 14:00 y 23:59 horas. Véase la RE N° 302 en www.inapi.cl

b) Solicitudes electrónicas

- i) Las solicitudes de patente pueden presentarse en forma electrónica a través de www.inapi.cl y el vínculo "Solicitud y pago en línea" de Patentes.
- ii) En este caso, se enviará al correo electrónico informado por el solicitante la confirmación de la recepción de la solicitud, donde constará la fecha, hora y su número correlativo.

3. Tipos de solicitud

Los tipos de solicitudes son los siguientes:

- Patentes de invención
- Modelos de utilidad
- Diseños industriales
- Dibujos industriales
- Esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados

Todos los formularios se encuentran disponibles en www.inapi.cl y en las dependencias de INAPI

Formulario Solicitud de Patente



USO EXCLUSIVO INAPI

21	N° Solicitud	22	N° Fecha de Solicitud
43	Fecha de Publicación		
11	N° de Registro	45	Fecha de Registro

SOLICITUD DE PATENTE

12	TIPO DE SOLICITUD	PRIORIDAD		DOCUMENTOS ACOMPAÑADOS	
		<input type="checkbox"/> INVENCIÓN	31 N° _____	<input type="checkbox"/> RESUMEN	<input type="checkbox"/> LISTADO DE SECUENCIAS
		<input type="checkbox"/> MODELO DE UTILIDAD	32 FECHA _____	<input type="checkbox"/> MEMORIA DESCRIPTIVA	<input type="checkbox"/> CERTIFICADO DEPOSITO MATERIAL BIOLÓGICO
<input type="checkbox"/> DISEÑO INDUSTRIAL	33 PAÍS _____	<input type="checkbox"/> PLIEGO DE REIVINDICACIONES	<input type="checkbox"/> DIVULGACIÓN INOCUA		
<input type="checkbox"/> DIBUJO INDUSTRIAL	31 N° _____	<input type="checkbox"/> DEBUIJOS	<input type="checkbox"/> TRADUCCIÓN SOLICITUD INTERNACIONAL PCT		
<input type="checkbox"/> ESQUEMA DE TRAZADO O TOPOGRAFÍA DE CIRCUITOS INTEGRADOS	32 FECHA _____	<input type="checkbox"/> PODER	<input type="checkbox"/> INFORME DE BÚSQUEDA PCT		
<input type="checkbox"/> DIVISIONAL N° SOLICITUD ORIGEN _____	33 PAÍS _____	<input type="checkbox"/> CESION	<input type="checkbox"/> EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL PCT		
		31 N° _____	<input type="checkbox"/> DOCUMENTO(S) DE PRIORIDAD		
		32 FECHA _____			
		33 PAÍS _____			
PCT ENTRADA EN FASE NACIONAL		CAPÍTULO I <input type="checkbox"/>		CAPÍTULO II <input type="checkbox"/>	
86	N° SOLICITUD INTERNACIONAL PCT:	FECHA:			
87	N° PUBLICACIÓN INTERNACIONAL PCT:	FECHA:			
51	CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL (CIP)				
54	TÍTULO O MATERIA DE LA SOLICITUD				
71	SOLICITANTE	Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre e Razon Social			
RUT:		DIRECCIÓN (Calle, Número)		SEXO	
TIPO:		CUIDAD	REGIÓN	PAÍS	1. Masculino 2. Femenino
1. Persona Natural <input type="checkbox"/>		CORREO ELECTRONICO		<input type="checkbox"/>	
2. Instit. Investigacion		TELÉFONO			
3. Universidad					
4. Otro persona Jurídica					
72	INVENTOR O CREADOR	Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre e Razon Social			
RUT:		DIRECCIÓN (Calle, Número)		SEXO	
		CUIDAD	REGIÓN	PAÍS	1. Masculino 2. Femenino
		CORREO ELECTRONICO		<input type="checkbox"/>	
		TELÉFONO			
74	REPRESENTANTE	Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre e Razon Social			
RUT:		DIRECCIÓN (Calle, Número)		SEXO	
		CUIDAD	REGIÓN	PAÍS	1. Masculino 2. Femenino
		CORREO ELECTRONICO		<input type="checkbox"/>	
		TELÉFONO			
De conformidad con el Art. 44 de la Ley N° 19.629 sobre Propiedad Industrial, declaro/declaramos que los datos consignados en este formulario son verdaderos		USO EXCLUSIVO INAPI RECEPCION			
Nombre y Firma Representante		Nombre y Firma Solicitante			

VISITENOS EN: www.inapi.cl

LLENAR POR COMPUTADOR O MAQUINA DE ESCRIBIR

4. Titular de la solicitud y de la patente

4.1 Conceptos

Al respecto es necesario definir los siguientes conceptos:

- Solicitante
- Inventor
- Representante
- Titular de la patente

Solicitante: Es la persona que solicita el otorgamiento de la patente a su nombre y puede o no coincidir con la persona del inventor.

Inventor: Es la persona que realiza la actividad creativa que da como resultado una invención.

Representante: Es la persona que presenta a nombre de otro una solicitud de patente o comparece en su nombre durante el procedimiento.

Titular de la patente: Es la persona que en definitiva es dueña de la patente, después que INAPI aprueba la concesión y se acredita el pago de los derechos respectivos.

4.2 Solicitante

El solicitante puede ser una persona natural o jurídica. La LPI no establece requisitos para ser solicitante.

No existe obligación de actuar representado por un agente o representante, salvo que se trate de personas naturales o jurídicas residentes en el extranjero (art. 2 LPI), o de dos o más solicitantes, sean personas naturales o jurídicas (art. 16 RLPI). Asimismo, en los procedimientos de oposición y nulidad, se debe comparecer patrocinado por abogado habilitado (art. 5 inc. final LPI)

4.2.1 Individualización del solicitante

Los solicitantes que sean personas naturales deben identificarse con sus nombres y apellidos. En el caso de las personas jurídicas, deben identificarse con su razón social o nombre de fantasía que se consigne en la escritura de constitución.

4.2.2 Tipos de solicitantes

Las personas que se encuentran habilitados para presentar una solicitud de patente son:

a) Personas naturales

i) Persona natural en forma individual

El solicitante individual debe indicar obligatoriamente, como ya se señaló, su nombre completo, domicilio y RUT.

No podrán utilizarse como sustitutos del nombre expresiones tales como seudónimos, apodos u otras denominaciones que no correspondan al nombre tal como se consigna en la cédula de identidad. Los nombres extranjeros que en su idioma original se escriban en otro tipo de alfabeto deben ser transliterados al alfabeto latino español.

ii) Dos o más personas naturales en conjunto

En el caso de que dos o más personas, ya sean naturales o jurídicas, soliciten una patente de invención en conjunto, deben comparecer obligatoriamente representados por un mandatario común (art. 16 RLPI). Además, en la solicitud debe individualizarse a cada uno de los solicitantes y consignar un domicilio común.

b) Personas Jurídicas

i) Sociedades comerciales

- ii) Corporaciones y fundaciones
- iii) Organismos estatales
- iv) Municipalidades
- v) Universidades
- vi) Sucesiones
- vii) Asociaciones gremiales
- viii) Solicitante incapaz

i) Sociedades comerciales

En el caso de las sociedades comerciales, estas deben individualizarse por su razón social o nombre comercial, tal cual se consigna en su escritura de constitución.

En el caso de las sociedades comerciales extranjeras debe tenerse presente que se respeta la forma social que poseen en su país de origen, sin necesidad de traducción.

Es importante destacar que las personas jurídicas con domicilio en el extranjero por regla general carecen de RUT en Chile. Es por esta razón que se acepta que utilicen el RUT del representante en los trámites que deban realizar ante INAPI.

ii) Corporaciones y fundaciones

Las corporaciones y fundaciones deben mencionar, al igual que las sociedades comerciales, su nombre tal como fue aprobado en sus estatutos por el Ministerio de Justicia.

iii) Organismos estatales

La Administración del Estado está constituida por los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, incluidos la Contraloría General de la República, el Banco Central, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, las Municipalidades y las empresas públicas creadas por ley.

El art. 25, LBGAE, establece que los *"servicios públicos son órganos administrativos encargados de satisfacer necesidades colectivas, de manera regular y continua. Estarán sometidos a la dependencia o supervigilancia del Presidente de la República a través de los respectivos Ministerios."*

El art. 28 LBGAE establece que los servicios públicos están a cargo de un Jefe Superior, denominado Director, quien es el funcionario de mayor jerarquía dentro del respectivo servicio.

iv) Municipalidades

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, la administración local de cada comuna o agrupación de comunas reside en una municipalidad.

Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas.

v) Universidades

Por otra parte, la Ley 18.962 distingue dos tipos de universidades:

- Universidades estatales; y
- Universidades privadas.

Las universidades estatales sólo pueden crearse por ley. En cambio, las universidades privadas corresponden a corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro.

En virtud de lo dispuesto en el art. 70 de la LPI, en el caso de las universidades e instituciones de investigación incluidas en el Decreto Ley N° 1.263, de 1975, la facultad de solicitar el respectivo registro así como los eventuales derechos de propiedad industrial

derivados de la actividad inventiva y creativa de personas contratadas por dichas instituciones en una relación dependiente o independiente, pertenecen a las universidades e instituciones de investigación citadas, o a quienes éstas determinen, sin perjuicio de que sus estatutos regulen las modalidades en que el inventor o creador participe de los beneficios obtenidos por su trabajo.

vi) Sucesiones

Para que una sucesión pueda tener el carácter de solicitante, debe presentar la resolución que declara la posesión efectiva y que reconozca la calidad de herederos a determinadas personas. En este caso, la solicitud deberá individualizar a todos los herederos, quienes tendrán la calidad de solicitantes como comunidad hereditaria.

vii) Asociaciones gremiales

En virtud del art. 1° del DL 2.757 de 1979, son asociaciones gremiales las organizaciones que reúnan personas naturales, jurídicas, o ambas, con el objeto de promover la racionalización, desarrollo y protección de las actividades que les son comunes, en razón de su profesión, oficio o rama de la producción o de los servicios, y de las conexas a dichas actividades comunes.

viii) Solicitante incapaz

El art. 1447 del Código Civil distingue entre incapacidades absolutas y relativas:

- Incapaces absolutos

Son aquellos que no pueden expresar una voluntad jurídica. El art. 1447 del CC, dispone que son incapaces absolutos los dementes, los impúberes y los sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente.

Respecto de los incapaces absolutos, las solicitudes deben ser presentadas por el ministerio de otra persona, ya sea un tutor o curador.

- Incapaces relativos

Son aquellos que si bien tienen voluntad jurídica, ésta no es suficiente para obligarlos por sí sola. El Código Civil establece que son incapaces relativos los menores adultos y los disipadores que se hallen bajo interdicción de administrar lo suyo.

Los incapaces relativos pueden presentar las solicitudes por sí mismos con autorización de su representante jurídico, que en el caso de los menores de edad son sus padres.

4.2.3 Domicilio del solicitante

Los solicitantes deben designar un domicilio en Chile. Si está domiciliado en el extranjero, debe designar un representante que tenga domicilio en Chile (art. 2° LPI).

Este requisito es relevante, ya que la LPI establece que determinadas resoluciones se notifican en el domicilio del solicitante. Así por ejemplo, el art. 22 RLPI dispone que la resolución que autoriza la inscripción de cualquier derecho de propiedad industrial se notificará por carta certificada en la dirección que figure en la solicitud o carátula del expediente o en la base de datos computacionales en el momento de su emisión.

En el evento de producirse un cambio de domicilio, será responsabilidad del solicitante hacerlo presente por escrito a INAPI y solicitar la corrección de la dirección en la base de datos, carátula o solicitud respectiva. (art. 22 RLPI)

En cuanto al número de teléfono y el correo electrónico, si bien no es obligatorio incluirlos en la solicitud, es recomendable que el solicitante los señale para eventuales comunicaciones.

4.2.4 Rol Único Tributario (RUT)

Todos los solicitantes deben indicar en la solicitud su RUT.

En caso que el solicitante sea extranjero y no posea RUT, INAPI autoriza que se indique el RUT del representante en Chile para los efectos de acreditar el pago de ingresos fiscales ante la Tesorería General de la República.

4.3 Derecho a la patente: inventor

En nuestro derecho la persona que se encuentra facultada para presentar una solicitud de patente es el inventor, que siempre corresponderá a una persona natural. En efecto, el art. 3 de RLPI establece: “La facultad para requerir un derecho de propiedad industrial pertenecerá a su verdadero creador o inventor.”

Si bien el derecho a solicitar la patente corresponde al inventor, también pueden solicitarla sus herederos o la persona a quien el inventor ceda sus derechos. Lo anterior es ratificado por el art. 11 RLPI, el cual establece que “si el solicitante es diferente al inventor, se debe acompañar una cesión de derechos debidamente legalizada” (salvo el caso de las solicitudes presentadas en fase nacional de PCT); y por el art. 50 LPI, que establece como causal de nulidad: “Cuando quien haya obtenido la patente no es el inventor ni su cesionario.”

Por último, la persona a quien se transfiere la solicitud de patente puede ser una persona natural o jurídica.

4.4 Representante^{4 5 6}

La LPI establece que las solicitudes podrán presentarse personalmente por el solicitante o mediante apoderado (representante), es decir, un tercero facultado por el solicitante a través de un documento denominado *Poder* para realizar los trámites ante INAPI (arts. 2° inc. primero, 3° inc. segundo, 15 LPI y 11 RLPI).

⁴ Véase Anexo I con Tabla sobre representantes.

⁵ Véase Anexo II Poder para tramitación no contenciosa.

⁶ Véase Anexo III Poder para tramitación contenciosa y no contenciosa.

No obstante, para la presentación de la solicitud basta con que el representante indique en ella el nombre del solicitante por quien actuará. En estos casos, el Instituto conferirá un plazo de 30 días a los residentes nacionales y de 60 días a quienes son residentes en el extranjero para acompañar el poder respectivo. Vencidos estos plazos, en caso de no acompañarse el poder se tendrá por abandonada la solicitud (art. 15 LPI).

A diferencia del procedimiento no contencioso, la designación de un representante que sea abogado, es obligatoria en los procedimientos con demanda de oposición a la solicitud de patente y de nulidad del registro, como se verá a continuación.

4.4.1 Características según tipo de procedimiento

Las características de la representación varían según se trate de un procedimiento contencioso o no contencioso.

a) Procedimiento no contencioso

El procedimiento no contencioso es aquel en que no existe controversia entre el solicitante y terceros interesados debido a la interposición de una oposición a la solicitud o una demanda de nulidad contra el registro.

En el procedimiento no contencioso es voluntario por parte del solicitante designar un apoderado o representante, salvo que actúen como solicitantes dos o más personas naturales y/o jurídicas, en cuyo caso la representación puede otorgarse tanto a un abogado como a una persona que no tenga dicha calidad (art. 15 LPI).

b) Procedimiento contencioso

A contrario sensu, el procedimiento contencioso es aquel en que existe controversia entre el solicitante o, el titular del registro, y terceros interesados, lo que se manifiesta en la interposición de una oposición a la solicitud de patente o una demanda de nulidad contra el registro.

A diferencia del procedimiento no contencioso, en el procedimiento contencioso es obligatorio por parte del solicitante y del demandante de oposición y/o nulidad, comparecer representado a través de un abogado habilitado conforme a lo dispuesto por la Ley N° 18.120 (art. 5° inc. final LPI).

Por lo tanto, en un procedimiento contencioso se requiere constituir **patrocinio y poder**, a fin de que el abogado pueda realizar los trámites que correspondan.

i) Patrocinio

El patrocinio es el acto por el cual una persona encomienda a un abogado la defensa de sus derechos en un juicio. Sin embargo, no hay impedimento para conferir patrocinio a un abogado en el procedimiento no contencioso.

El patrocinio se constituye *"por el hecho de poner el abogado su firma, indicando además, su nombre, apellidos y domicilio"* en el escrito en donde se le designe abogado patrocinante (art. 1° inc. final Ley 18.120).

La sanción por la no constitución correcta del patrocinio se señala en el mismo art. 1°: *"Sin estos requisitos no podrá ser proveída (la demanda o escrito) y se tendrá por no presentada para todos los efectos legales. Las resoluciones que al respecto se dicten no serán susceptibles de recurso alguno."* El paréntesis es nuestro.

Por su parte, el art. 2° inc. cuarto de la Ley 18.120 establece que: *"Si al tiempo de pronunciarse el tribunal sobre el mandato, éste no estuviere legalmente constituido, el tribunal se limitará a ordenar la debida constitución de aquél dentro de un plazo de tres días."* Agrega el mismo inciso que en caso de no constituirse legalmente dentro de los tres días *"se tendrá la solicitud por no presentada para todos los efectos legales. Las resoluciones que se dicten sobre esta materia no serán susceptibles de recurso alguno."*

ii) Poder

El poder es el acto por el cual se confiere a una persona determinadas facultades para que actúe en representación de otra.

En el procedimiento contencioso el poder se debe conferir a un abogado o habilitado de derecho, conforme lo dispuesto en la Ley 18.120. Por otra parte, en el procedimiento no contencioso el poder puede otorgarse tanto a un abogado como a una persona que no tenga dicha calidad (art. 15 LPI).

Agencia Oficiosa

En todo caso, la Ley 18.120 en su art. 8° establece que: *"Las normas de la presente ley no modifican ni alteran las demás reglas contempladas en los Códigos de Procedimiento Civil, Procedimiento Penal, Orgánico de Tribunales y otras leyes especiales sobre la comparecencia en juicio y personería o capacidad legal para interponer toda clase de recurso por los interesados o quienes los representan"*. Por lo que es plenamente aplicable la institución del agente oficioso, establecido en el art. 6° CPC.

Por otro lado, el art. 6° inc. final del CPC establece respecto al agente oficioso que: *"Podrá, sin embargo, admitirse la comparecencia al juicio de una persona que obre sin poder en beneficio de otra, con tal que ofrezca garantía de que el interesado aprobará lo que se haya obrado en su nombre. El tribunal, para aceptar la representación, calificará las circunstancias del caso y la garantía ofrecida, y fijará un plazo para la ratificación del interesado."*

Los agentes oficiosos deberán ser personas capacitadas para comparecer ante el respectivo tribunal, en conformidad a la Ley Orgánica del Colegio de Abogados, o, en caso contrario, deberán hacerse representar en la forma que esa misma Ley establece".

Es decir, INAPI deberá fijar un plazo para que ratifique el representado. No cumpliéndose con este plazo podrá tenerse por no presentado el escrito respectivo

4.4.2 Formalidad en el otorgamiento del poder

El art. 15 LPI establece que el poder puede otorgarse de forma distinta según se extienda en Chile o en el extranjero:

a) Poderes otorgados en Chile:

- Instrumento privado
- Escritura pública
- Instrumento privado firmado ante Notario o ante un Oficial de Registro Civil competente, en aquellas comunas que no sean asiento de notario

b) Poderes otorgados en el extranjero:

- Instrumento privado
- Instrumento otorgado ante el Cónsul de Chile en el extranjero
- Instrumento otorgado en la forma establecida en el art. 345 del CPC

4.4.3 Facultades

El poder debe contener tantas facultades como sean necesarias para realizar las actuaciones del procedimiento y dar curso a la tramitación.

Entre las principales facultades que puede contener el poder cabe destacar las siguientes:

- Presentar solicitudes;
- Designar abogado patrocinante y conferir poder;
- Presentar escritos y documentos;
- Acreditar el pago de derechos;
- Interponer recursos;
- Solicitar títulos y certificados; y
- En general, realizar todas las gestiones necesarias para obtener el registro.

No obstante, la facultad para desistirse de una solicitud o para renunciar a un registro deberá conferirse expresamente, de lo contrario se entenderá que se excluye de las facultades del representante (art. 15 LPI).

4.4.4 Casos en que es obligatoria la designación de representante

a) Solicitud conjunta de más de un solicitante

En caso de que dos o más personas soliciten en forma conjunta una patente, deberán comparecer obligatoriamente representados por un mandatario en común (art. 16 RLPI).

La eventual comunidad de derechos que deriven de la solicitud se regula por las reglas generales del derecho común, pudiendo existir pacto de indivisión u otra convención que se podrá anotar en forma marginal al registro.

b) Personas naturales o jurídicas con domicilio en el extranjero

Las personas naturales o jurídicas residentes en el extranjero deberán, para los efectos de esta LPI, designar un apoderado o representante en Chile (art. 2° LPI).

4.4.5 Representante según tipo de persona

a) Persona natural

Como ya se indicó, la regla general en materia de representación se encuentra establecida en el art. 3° LPI, que señala que: "*Las solicitudes podrán presentarse personalmente o mediante apoderado*". Es decir, comparecer representado es un acto completamente voluntario.

En el caso que una persona natural decida comparecer representada por un apoderado, el poder podrá constituirse en cualquiera de las formas indicadas en el art. 15 LPI.

b) Persona jurídica

Las personas jurídicas consisten en entes ficticios que sólo tienen vida en el mundo del derecho. Por esta razón, siempre actúan por medio de sus representantes legales al momento de manifestar su voluntad. A su vez, las personas jurídicas pueden comparecer ante INAPI representados por un tercero debidamente facultado para ello, por ejemplo:

Solicitante: 123 S.A.

Representante de la persona jurídica: Juan Pérez, Gerente General

Representante ante INAPI: Pedro Pérez, de Estudio de abogados Pérez y Cía.

4.4.6 Personería

Cuando el representante de una persona jurídica designe un apoderado o representante para los efectos de tramitar el registro, renovación o anotación de derechos de propiedad industrial ante INAPI, bastará que se indique en el mismo poder que el signatario comparece en representación de la persona jurídica. Esta exigencia se entenderá también cumplida si el Notario deja constancia de este hecho en el caso de los poderes otorgados por escritura pública o cuando autorice las firmas.

Al respecto, debe tenerse también presente que el poder otorgado en el extranjero se registrará por el principio "*locus regit actum*", en virtud del cual un acto tendrá validez en cuanto a su aspecto formal si se han respetado las solemnidades establecidas por la ley del lugar en que se celebró, debiendo éste encontrarse firmado y extendido en idioma español. En caso de estar expedido en un idioma diferente, deberá ser acompañado con una traducción simple.⁷

Para efectos de la personería, es importante distinguir de qué tipo de persona jurídica se trata.

⁷ Véase Circular N° 04 de 09 de noviembre de 2012 "Sobre forma de comparecer ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial".

- a) Sociedades comerciales
- b) Corporaciones y fundaciones
- c) Organismos gubernamentales
- d) Universidades
- e) Sucesiones
- f) Asociaciones gremiales

a) Sociedades comerciales

En el caso de las sociedades comerciales se pueden distinguir varios tipos de éstas:

i) Sociedades anónimas

La Ley N°18.046 de sociedades anónimas le otorga al Directorio, en la persona de su Presidente, la representación judicial y extrajudicial de la Sociedad (art. 40). Sin embargo, también le otorga al Gerente o Gerente General (art. 49) la representación judicial de la sociedad, estando investido de pleno derecho de las atribuciones contenidas en el art. 7° del CPC.

ii) Sociedad colectiva

La sociedad colectiva, por regla general es representada por cada uno de sus socios y por los delegados nombrados para ello (art. 385 CCOM). Por esta razón, en primer lugar debe revisarse la escritura social, con el fin de establecer si se designa un delegado para representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente, quien podrá ser un socio o una persona externa a la sociedad.

En caso de que no se designe en la escritura social a alguien en particular como delegado para representarla, se entenderá que cualquiera de los socios puede representar a la sociedad por sí solo (art. 386 CCOM).

iii) Sociedad por acciones

En este tipo de sociedades, la escritura social debe expresar quien la representará (art. 425 CCOM), sea un socio o un tercero.

iv) Sociedad en comandita simple y por acciones

Según lo dispuesto por los arts. 474 y 491 del CCOM, estas sociedades se rigen en cuanto a la representación, por las normas de la sociedad colectiva.

v) Empresas individuales de responsabilidad limitada

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 9° de la Ley 19.857, estas sociedades son representadas por su titular.

b) Corporaciones y fundaciones

El Reglamento sobre Concesión de Personalidad Jurídica a Corporaciones y Fundaciones establece en sus arts. 11 y 30 que el Presidente del Directorio lo será también de la corporación y fundación, la representará judicial y extrajudicialmente y tendrá las demás atribuciones que los estatutos señalen.

c) Organismos gubernamentales

En el caso de los organismos gubernamentales es necesario distinguir entre servicios públicos centralizados y descentralizados.

En cuanto a los órganos que conforman la administración centralizada, en especial los Ministerios, Subsecretarías y servicios dependientes, éstos actúan bajo la personalidad jurídica y con los bienes y recursos del Fisco, por lo que la representación la ejerce, por regla general, el Subsecretario como Jefe de Servicio, o quien haga sus veces en los servicios dependientes.

En el caso de los servicios públicos descentralizados, la persona habilitada para presentar una solicitud es el Jefe Superior del Servicio de acuerdo a lo dispuesto por el art. 31 de la LBGAE.

d) Universidades

En el caso de las universidades públicas y privadas el representante es el Rector, según lo expresan los estatutos de las universidades privadas y las leyes que regulan las Universidades del Estado.

e) Sucesiones

Para que una sucesión pueda tener el carácter de solicitante, debe presentar la resolución que declara la posesión efectiva y que reconocerá la calidad de herederos a determinadas personas. En este caso, la solicitud deberá individualizar a todos los herederos, quienes tendrán la calidad de solicitantes como comunidad hereditaria.

f) Asociaciones gremiales

En el caso de las asociaciones gremiales, la representación para todos los efectos legales y judiciales corresponde al Presidente del Directorio, de acuerdo al art. 9º del Decreto Ley 2.757 de 1979.

4.5 Titular de la patente

La LPI señala en su art. 2º que: *"Cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, podrá gozar de los derechos de la propiedad industrial que garantiza la Constitución Política, debiendo obtener previamente el título de protección correspondiente."*

Por lo tanto, nuestra legislación no establece limitaciones en cuanto a quiénes pueden ser sujeto o titular de un derecho de propiedad industrial, pudiendo tener esta calidad:

- Personas naturales;
- Personas jurídicas,;
- Instituciones gubernamentales en todas sus formas;
- Nacionales ; y
- Extranjeros

5. **Prioridad**

La prioridad consiste, según el art. 2º del RLPI, en *"el mejor derecho que un peticionario pueda tener para presentar una solicitud, por haberlo requerido con anterioridad en Chile o en el extranjero."*

En otras palabras, la prioridad consiste en el mejor derecho que tiene el solicitante para obtener el registro por haber presentado primero una solicitud en Chile o en el extranjero.

a) **Prioridad dentro de plazo**

En el caso que la solicitud nacional reivindique como prioridad una solicitud extranjera, se deberá verificar que esta última no tenga más de un año, contado desde la fecha de la solicitud presentada en Chile. En efecto, el art. 34 de la LPI señala que: *"En caso que una patente haya sido solicitada previamente en el extranjero, el interesado tendrá prioridad por el plazo de un año, contado desde la fecha de su presentación en el país de origen, para presentar la solicitud en Chile."*

Es importante destacar que la solicitud nacional podrá invocar más de una prioridad nacional o extranjera, en cuyo caso el plazo del año se calcula desde la prioridad más antigua.

La prioridad deberá ser invocada al momento de la presentación de la solicitud de patente en Chile, indicando en el formulario el número, fecha y país de origen de la prioridad (art. 60 RLPI)

No se aceptarán prioridades reivindicadas en otro momento que no sea la presentación de la solicitud.

El certificado de prioridad original debe ser acompañado al momento de presentar la solicitud o dentro de los 90 días siguientes (art. 60 RLPI)

En el caso de las solicitudes PCT presentadas en fase nacional, se entenderá que este requisito se cumple si la prioridad fue presentada durante la tramitación de la fase internacional. INAPI podrá acceder a dicha prioridad por medio de las herramientas Web disponibles en PCT. Sin perjuicio de lo anterior, se podrá requerir la traducción de dicha prioridad de ser necesario para el análisis de la solicitud.

b) Pérdida de prioridad

El art. 39 inc. segundo del texto original de la LPI del año 1991, permitía obtener protección como patente de invención en Chile para invenciones ya patentadas o bien, cuya solicitud se encontrara en trámite en el extranjero y que fueran presentadas en Chile después de un año contado desde la fecha de la primera presentación; en consecuencia, se permitía presentar solicitudes que habían perdido el derecho de prioridad establecido en el art. 34 del texto original de la LPI, disposición que fue derogada por la Ley N° 19.996 del año 2005.

Con el fin de precisar a qué solicitudes se aplicaba el art. 39 inc. segundo del texto original de la LPI, se dictó la Circular N° 05 de fecha 31 de agosto de 2009⁸, que estableció lo siguiente:

a) Las patentes solicitadas en Chile hasta el 30 de noviembre del año 2005, para inventos ya patentados o cuya solicitud se encuentre en trámite en el extranjero, que al momento de realizar la presentación nacional declaren una patente otorgada o la respectiva solicitud en trámite en el extranjero, de acuerdo al art. 12 del Reglamento de la LPI, serán reguladas conforme lo dispone el art. 39 inc. segundo del texto original de la LPI, si tanto el

⁸ Véase el texto íntegro de la Circular N° 05 de fecha 31 de agosto 2009 en www.inapi.cl.

alcance de las reivindicaciones como el contenido de la presentación nacional es menor o igual que el de la patente otorgada o la respectiva solicitud en trámite en el extranjero.

b) En las patentes solicitadas en Chile, hasta el 30 de noviembre del año 2005, para inventos ya patentados en el extranjero, reguladas conforme lo dispone el art. 39 inc. segundo del texto original de la LPI, el estado de la técnica comprenderá el período anterior a la fecha de la(s) prioridad(es) de la patente otorgada que se declare y también quedará comprendido en el estado de la técnica, todo lo que haya sido divulgado a nivel nacional antes de la fecha de presentación de la solicitud en Chile, inclusive el contenido de las solicitudes nacionales presentadas antes de la fecha de presentación de la solicitud en Chile y publicadas en esa fecha o en una posterior.

c) Tratándose de las patentes solicitadas en Chile, hasta el 30 de noviembre del año 2005, para inventos cuya solicitud se encuentra en trámite en el extranjero, reguladas conforme lo dispone el art. 39 inc. segundo del texto original de la LPI, se considerará como estado de la técnica el período anterior a la fecha de la presentación de la solicitud en Chile y también quedará comprendido en el estado de la técnica, el contenido de las solicitudes nacionales presentadas antes de la fecha de presentación de la solicitud en Chile y publicadas en esa fecha o en una posterior.

d) En el caso de las patentes solicitadas en Chile, hasta el 30 de noviembre del año 2005, para inventos ya patentados o cuya solicitud se encuentre en trámite en el extranjero, reguladas conforme lo dispone el art. 39 inc. segundo del texto original de la LPI, no será considerado para efectos de determinar la novedad de la invención ni el nivel inventivo el contenido de solicitudes en trámite o patentes otorgadas que compartan al menos una de la(s) prioridad(es) de la solicitud en Chile y donde el contenido no considerado corresponde exclusivamente al divulgado en la(s) prioridad(es) en común.

e) Las patentes solicitadas en Chile, hasta el 30 de noviembre del año 2005, reguladas conforme lo dispone el art. 39 inc. segundo del texto original de la LPI, se otorgarán por el período dispuesto en dicha norma.

Finalmente, la Circular señala que no podrá aplicarse de forma de contravenir lo dispuesto en el art. 1º transitorio del texto original de la LPI, en los casos que se cumplan los supuestos del art. 39 inc. segundo del citado cuerpo legal.

Por otro lado, podrá perderse el derecho de prioridad si el respectivo certificado de prioridad no fuere presentado dentro del plazo establecido en el art. 60 RLPI. Lo anterior sin perjuicio de lo indicado para las solicitudes PCT presentadas en fase nacional.

6. Título o materia de la solicitud

Al momento de presentar la solicitud, el solicitante deberá indicar un título para la solicitud. Sin embargo, a indicación de INAPI, éste podrá cambiar durante el procedimiento de manera que represente de mejor forma los contenidos técnicos sobre los que se solicita protección en la solicitud.

El título de la invención deberá ser breve, claro y preciso, de tal modo que cualquier persona versada en la técnica pueda formarse una idea de cuál es el problema técnico que resuelve la invención y de la forma que éste se soluciona.

En ningún caso se admitirán palabras de fantasía que no tengan un significado claramente establecido en la técnica o especialidad de que se trate.

En efecto, el art. 36 RLPI señala que: *"Toda invención deberá tener un título determinado inicialmente por el solicitante, el que deberá ser claro y preciso, de modo tal que cualquiera persona versada en la técnica o arte pueda formarse una idea de cuál es el problema técnico que resuelve y de la forma que éste se soluciona."*

En ningún caso se admitirán palabras de fantasía o que no tengan un significado claramente establecido en la técnica o especialidad de que se trate."

7. Clasificación

La Clasificación de Patentes es una descripción alfa numérica que permite identificar el ámbito técnico y características técnicas de la invención o modelo de utilidad que se recoge en la solicitud. Si bien el solicitante podrá sugerir una Clasificación, será INAPI quien determinará la Clasificación que mejor represente los contenidos técnicos sobre los que se solicita protección en la solicitud.

La clasificación podrá especificarse en la hoja técnica y esta se norma según el "Clasificador Internacional de Patentes, establecido por el Arreglo de Estrasburgo del 24 de marzo de 1971 y sus posteriores modificaciones."

En el link que se indica se podrá encontrar más información acerca de la clasificación internacional de patentes:

<http://www.wipo.int/classifications/ipc/es/index.html>

8. Firma de la solicitud

La firma de la solicitud por parte del solicitante o su representante es la forma como el acto de presentación se perfecciona.

Para los efectos de presentar la solicitud, bastará con que el representante indique en ella el nombre del solicitante por quién actuará. En consecuencia, no será necesario que el solicitante firme la solicitud. Sin embargo, INAPI conferirá un plazo de 30 días a los residentes nacionales y 60 días a los residentes en el extranjero para acompañar el poder respectivo (art. 15 LPI).

9. Documentos de la solicitud

Ingresada la solicitud a INAPI se deberá verificar que se hayan acompañado los siguientes documentos (art. 43 LPI):

- Hoja técnica con un resumen de la invención
- Memoria Descriptiva

- Pliego de Reivindicaciones
- Dibujos, cuando procediera

9.1 Hoja técnica o resumen de la invención

El solicitante debe presentar una hoja técnica con un resumen de la invención (art. 38 RLPI). La hoja técnica se puede presentar en un formulario en papel, a la venta en el Instituto, o en formato electrónico y en forma gratuita, a través del sitio web www.inapi.cl.

El solicitante debe completar la hoja técnica con su nombre, el nombre del inventor, representante, si lo hubiera, direcciones de cada uno, título de la invención y resumen del invento.

El resumen debe contener una síntesis de la invención y una indicación del campo técnico o sectores industriales en los cuales ésta tiene aplicación, no debiendo superar los 1600 caracteres. Se deben evitar expresiones del tipo "la invención se refiere a", "la invención definida en la memoria", etc. Siempre que sea necesario, deberá contener una figura representativa de la invención, como puede ser la fórmula química principal o un dibujo que mejor represente a la invención.

El resumen deberá permitir la comprensión esencial del problema técnico que se resuelve, de su solución y de su aplicación, pero no tendrá efectos en la determinación del alcance de la invención.

9.2 Memoria descriptiva

La memoria descriptiva de la invención se deberá presentar en texto formando cuerpo aparte e incluirá una descripción de lo conocido en la materia, una descripción de los dibujos (si los hay), una descripción detallada de la invención y un ejemplo de aplicación, cuando corresponda (art. 39 RLPI).

La descripción de lo conocido en la materia comenzará introduciendo el campo de aplicación preferente de la invención, citando el problema técnico que ésta aborda y hará una referencia a las soluciones dadas a dicho problema, procurando que estas soluciones sean lo más cercanas y actuales posibles desde el punto de vista tecnológico, destacando sus inconvenientes o desventajas técnicas.

La descripción de la invención es una explicación detallada y clara de la invención en referencia a las partes o piezas numeradas de los dibujos si ellos existieren y debe ser lo suficientemente clara y completa como para que cualquier persona especializada en el sector industrial al que se refiera pueda "reproducir la invención".

En relación con el ejemplo de aplicación de la invención, éste consistirá en una exposición detallada de, a lo menos, un modo de realización de la invención, que podrá apoyarse o ilustrarse con la ayuda de los dibujos si los hubiere, que sirva para hacer reproducible la invención (art. 39 RLPI).

Adicionalmente, la memoria descriptiva, al igual que los dibujos, servirán para interpretar las reivindicaciones (art. 49 LPI).

9.3 Pliego de reivindicaciones

El pliego de reivindicaciones es el conjunto de descripciones claras y concisas, de estructura formal, que tiene por objeto individualizar los aspectos nuevos sobre los cuales se desea obtener protección.

Las reivindicaciones definirán la materia que será objeto de la protección y deberán estar sustentadas en la memoria descriptiva. Consistirán exclusivamente en una descripción de los medios precisos que conducen a un resultado novedoso. Estarán precedidas por un número arábigo y serán tantas como sean necesarias para definir y delimitar correctamente la invención (art. 41 RLPI).

El pliego de reivindicaciones se presentará en texto formando cuerpo aparte y deberá contener una primera cláusula independiente que designe el objeto de la invención y sus

características principales que podrán ser detalladas o caracterizadas en las siguientes reivindicaciones.

El contenido de las reivindicaciones deberá ser autosuficiente y, por consiguiente, no podrá hacer referencia a partes de la memoria descriptiva, a menos que sea absolutamente necesario, circunstancias que serán calificadas en el respectivo peritaje de la invención. Con todo, en las reivindicaciones se podrán incluir las referencias numéricas que se mencionan en los dibujos que se acompañen en la solicitud.

Las reivindicaciones estarán estructuradas por un número arábigo, un preámbulo, la expresión "caracterizado" y la caracterización de que se trata.

La primera cláusula del pliego, llamada **reivindicación independiente**, es aquella que designa el objeto de la invención y sus características principales (art. 2° RLPI), es decir, debe contener los elementos esenciales de la invención. Con la sola lectura de esta cláusula deberá ser posible reconstruir el producto, aparato o procedimiento que constituye la invención. Las demás cláusulas, llamadas **reivindicaciones dependientes**, son aquellas que comprenden características de una o varias reivindicaciones anteriores de la misma categoría, especificando y precisando los detalles o alternativas adicionales de la invención (art. 2° RLPI).

Un pliego puede contener reivindicaciones de distintas categorías, por ejemplo "dispositivo, procedimiento o producto", siempre que mantengan la unidad de invención, vale decir, que resuelvan el mismo problema técnico.

No se aceptarán dentro de las reivindicaciones, frases del tipo "según los dibujos acompañados", "de acuerdo a lo explicado en la descripción adjunta", u otras similares.

Su importancia radica en que el alcance de la protección otorgada por la patente o solicitud de patente se determina por el contenido de las reivindicaciones (arts. 44 RLPI y 49 LPI).

La estructura de las reivindicaciones conforme al art. 2° RLPI, es la siguiente:

- Número de las cláusulas
- Preámbulo
- La expresión "**CARACTERIZADO**"
- La caracterización.

a) **Número de las cláusulas:** Las cláusulas deberán numerarse en forma correlativa utilizando números arábigos simples, es decir, 1, 2, etc.

b) **Preámbulo:** Define la materia de la invención con indicación del problema técnico que pretende solucionar. Esta parte de la cláusula debe incluir los elementos comunes que posea el invento con el estado de la técnica, por lo tanto no debe contener elementos novedosos.

c) **La expresión "CARACTERIZADO":** Este término deberá estar siempre presente en cada una de las cláusulas, teniendo por objeto separar el preámbulo de la caracterización para poder distinguirlos. Debe estar destacado en negrilla o escrito con letras mayúsculas.

d) **La caracterización:** Es la parte medular de una cláusula por cuanto define los elementos, combinaciones o agrupaciones de ellos, que constituyen el aporte técnico que reúne las condiciones de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, y por lo tanto el mérito para otorgar una patente.

Es importante que esta caracterización sea consecuente con el preámbulo. Así por ejemplo, si en el preámbulo se indica un procedimiento, en la caracterización deben desarrollarse las fases del mismo y no la descripción de aparatos, y viceversa.

9.4 Dibujos

Se entenderá por dibujos, tanto los esquemas, diagramas de flujo y los gráficos (art. 46 RLPI).

Los **diagramas de flujo** podrán contener palabras aisladas siempre que sean de uso frecuente en la técnica, tales como entrada, salida, mezclar, configurar, oxidar, u otras.

Los **gráficos** deberán contener dos tipos de anotaciones por cada eje de referencia, símbolo, palabra o palabras del parámetro físico o químico que represente el eje coordenado, y símbolo de la unidad en sistema métrico decimal, debiéndose dar cuenta más detallada de los parámetros y unidades en la memoria descriptiva. Cuando se haga necesario distinguir diferentes tramos de curvas del gráfico, deberán señalarse mediante referencias numéricas, las que deberán ser descritas en la memoria descriptiva.

También, quedarán comprendidos en esta sección las secuencias o listado de secuencias de nucleótidos o aminoácidos, para el caso de solicitudes que requiera especificar estos contenidos. De preferencia deberán ser presentados en el formato internacionalmente establecido para estos fines en el marco del PCT.

Las láminas de los dibujos deberán realizarse en papel blanco, resistente, no brillante, con dimensiones "A4" o tamaño oficio. Su trazado deberá ser técnico o convencional, en color exclusivamente negro, no debiendo estar enmarcado o delimitado por líneas, y omitiendo todo tipo de rótulos.

Cada lámina podrá contener una o más figuras, debiendo numerarse: Fig. 1, Fig. 2, etc. Por otro lado, las partes o piezas incluidas en los dibujos deben numerarse de modo que un mismo elemento tenga la misma numeración cuando aparezca en dos o más figuras, y se conectarán a las partes o piezas mediante líneas cortas y curvilíneas.

Los dibujos no deberán contener textos explicativos de ningún tipo, ya que en la memoria descriptiva se hará la descripción de los elementos numerados.

No se deberán acotar los dibujos, a menos que las dimensiones tengan una importancia fundamental, de lo contrario el solicitante se limitará innecesariamente. Asimismo, deberán guardar la debida proporción y escala entre sus distintos elementos, partes y piezas.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso que se presenten los dibujos en soporte electrónico, ello deberá hacerse en base a los requerimientos y estándares compatibles del Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

BORRADOR

Sección 2

Presentación de solicitudes PCT en fase nacional

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes, en adelante PCT, celebrado en Washington el 19 de junio de 1970, y su Reglamento anexo, aprobado por el Congreso Nacional según consta en Oficio N° 7729, de 8 de octubre de 2008, de la Honorable Cámara de Diputados, entró en vigor en Chile el día 2 de junio de 2009, en virtud de la publicación en el Diario Oficial del Decreto Supremo N° 52 de fecha 16 de marzo del 2009, del Ministerio de Relaciones Exteriores que promulgó el PCT y su Reglamento anexo.

1. Fases PCT

El PCT es un medio alternativo de presentación de solicitudes de patentes de invención y modelos de utilidad al régimen establecido en la LPI, que consta de una fase internacional y una fase nacional:

- **Fase internacional**⁹: Sus principales etapas son: la presentación de la solicitud internacional, la búsqueda internacional, la publicación internacional (la realiza OMPI en su sitio web) y el examen preliminar internacional (que es opcional).

En esta fase, el procedimiento se desarrolla ante la oficina receptora (OR), la oficina internacional de la OMPI, y la administración encargada de la búsqueda internacional (ISA, en inglés), y sólo eventualmente ante la administración encargada del examen preliminar internacional (IPEA, en inglés) (arts. 114 y 115 inc. primero y segundo LPI).

- **Fase nacional**: En esta fase el solicitante acude directamente a las oficinas nacionales designadas y/o elegidas, a las que en definitiva les corresponde conceder o rechazar la solicitud de patente (art. 115 inc. final LPI).

⁹ Véase la fase internacional de PCT en detalle en Guía del Usuario PCT: INAPI como Oficina Receptora en www.inapi.cl.

2. Fase Nacional¹⁰:

Luego de que en la fase internacional se emite el informe de búsqueda internacional, se realiza la publicación internacional, y opcionalmente, se solicita el examen preliminar internacional, el solicitante puede decidir si continúa o no con la tramitación de la solicitud de patente o modelo de utilidad en cuestión.

2.1 Plazo entrada en fase nacional

En caso de continuar con el procedimiento, el solicitante debe acudir directamente a las **oficinas nacionales designadas y/o elegidas**, y entrar a la llamada **"fase nacional"**¹¹ (art. 115 inc. final LPI). En Chile el plazo de entrada es de 30 meses, contado desde la fecha de prioridad (art. 117 inc. primero LPI). Dicho plazo se aplica independientemente de demoras en la fase internacional. La solicitud así presentada, surtirá los efectos de una presentación nacional regular en Chile desde la fecha de presentación internacional.

En caso de que se reivindiquen varias prioridades, el plazo de 30 meses se contará desde la fecha de prioridad más antigua. Si la solicitud internacional no reivindica ninguna prioridad, se podrá ingresar en INAPI en fase nacional hasta antes del vencimiento del plazo de 30 meses contado desde la fecha de presentación internacional.

Sólo pueden entrar a fase nacional en Chile las solicitudes PCT que hayan sido presentadas internacionalmente a contar del 02 de Junio del 2009, fecha en la que el PCT entró en vigencia en nuestro país.

2.2 Entrada anticipada

¹⁰ Véase Circular N° 05 de 06 de diciembre 2010 que Informa Sobre Eficiente y Correcto Cumplimiento de PCT en Fase Nacional en www.inapi.cl.

¹¹ Para consultar sobre este plazo en otros Estados, se puede ingresar al capítulo nacional pertinente de la Guía del Solicitante PCT (Fase Nacional) en <http://www.wipo.int/pct/guide/en/index.html>.

Por regla general, ninguna oficina designada tramitará ni examinará la solicitud internacional antes del vencimiento del plazo aplicable, según lo dispuesto en el art. 22 del PCT. Sin perjuicio de ello, cualquier oficina designada podrá tramitar o examinar la solicitud internacional en cualquier momento a petición expresa del solicitante (arts. 13 y 23 del PCT).

2.3 Restablecimiento de derechos

En caso que haya vencido el plazo para la entrada de la solicitud internacional en fase nacional en Chile, sin que se hubiere presentado la solicitud, INAPI podrá restablecer los derechos del solicitante previa petición expresa (art. 117 inc. segundo LPI).

a) Causales

Las causales que habilitan la presentación de la solicitud en INAPI encontrándose vencido el plazo de 30 meses, consisten en que el incumplimiento del plazo no fue intencional o ha ocurrido a pesar de la debida diligencia del solicitante.

b) Plazo para realizar la petición

La petición de restablecimiento debe realizarse en conjunto con la presentación de la solicitud, dentro del plazo que primero venza de los siguientes: dos meses posteriores a la supresión de la causa de inobservancia o doce meses desde la fecha de vencimiento del plazo de los 30 meses contado desde la presentación de solicitud internacional. En la petición debe expresarse las razones del incumplimiento del plazo y aportarse las pruebas correspondientes.

c) Tasa

La petición de restablecimiento de derecho está sujeta al pago de una tasa que se encuentra fijada por Resolución Exenta N° 171 de fecha 06 de abril de 2011¹² del Director Nacional. Su valor asciende al equivalente en pesos de USD 500 y su pago deberá acreditarse al momento de presentar la solicitud de restablecimiento.

¹² Véase la Resolución Exenta N° 171 de fecha 06 de abril 2011 en www.inapi.cl.

d) Plazo de observaciones

En el caso que INAPI al analizar la petición de restablecimiento de derechos, evalúe rechazarla, de acuerdo a la Regla 49.6 letra e) de PCT, deberá emplazar al solicitante para que realice sus observaciones dentro del plazo que se fije al efecto.

2.4 Disposiciones de forma

En cuanto a las normas relativas a los requisitos de forma de las solicitudes, se aplicarán las disposiciones pertinentes de PCT, y de la LPI y su Reglamento, cuando corresponda.

2.5 Idioma y tasas

Al momento de entrar en fase nacional, la solicitud deberá ser presentada en INAPI en idioma español y estará sujeta al pago de las tasas previstas en la LPI (art. 118 LPI).

2.6 Publicación y oposición

Aceptada a tramitación la solicitud, el solicitante deberá publicar un extracto de ésta, en virtud de lo dispuesto en el art. 4° LPI y art. 14 RLPI.

La publicación nacional marca el inicio del plazo para que cualquier interesado se oponga a la solicitud conforme a lo establecido en el art. 5° LPI.

2.7 Presentación de documentos

a) Informe de búsqueda

En las solicitudes presentadas en INAPI en fase nacional es facultativo para el solicitante presentar el informe de búsqueda internacional generado por la administración encargada de la búsqueda internacional.

b) Certificado de prioridad

En los casos en que el solicitante reivindique una prioridad, no estará obligado a presentar el certificado de prioridad correspondiente emitido por la oficina de origen de la solicitud. No obstante, en caso de que INAPI advirtiera alguna inconsistencia o disconformidad entre la solicitud presentada en fase nacional y la solicitud internacional, podrá requerir al solicitante que acompañe una copia de la prioridad. Asimismo, INAPI podrá requerir excepcionalmente una traducción del documento de prioridad al solicitante cuando sea importante para la validez de la reivindicación de prioridad para determinar si la invención en cuestión es patentable o, si la oficina receptora otorgó la fecha de presentación internacional sobre la base de incorporación por referencia.

c) Poderes

Es aplicable a las solicitudes presentadas en INAPI como oficina designada y/o elegida, la norma sobre poderes establecida en el art. 15 LPI.

d) Cesiones de derechos

Respecto de las cesiones de derechos que se realicen de forma previa a la entrada de la solicitud en fase nacional y que consten a través de declaraciones en la solicitud internacional, se debe proceder de la siguiente forma:

i) Cesión del inventor al solicitante

INAPI no solicitará en fase nacional la cesión de la invención, salvo que exista una duda razonable acerca de la veracidad de la declaración formulada al respecto en la solicitud internacional o INAPI advierta alguna disconformidad entre la solicitud presentada en fase nacional y la solicitud internacional.

ii) Cesión de la solicitud

INAPI no solicitará en fase nacional la cesión de derechos de la solicitud, salvo que exista una duda razonable acerca de la veracidad de la declaración formulada al respecto en la solicitud internacional o INAPI advierta alguna disconformidad entre la solicitud presentada en fase nacional y la solicitud internacional.

2.8 Modificaciones de la solicitud

La solicitud puede ser modificada en las siguientes etapas:

a) Modificaciones a la solicitud PCT en fase internacional

En los casos que se efectúen modificaciones de la solicitud PCT en la fase internacional, de acuerdo a los arts. 19 o 34 de PCT, se procederá de la siguiente forma:

i) Modificaciones posteriores al informe de búsqueda ante la oficina internacional, según el art. 19 PCT

Se deberá presentar en INAPI la traducción de las reivindicaciones como fueron modificadas y como fueron presentadas originalmente. Asimismo, si el solicitante hubiere presentado ante la oficina internacional una declaración explicando las modificaciones e indicando los efectos que pudieran tener en la descripción y los dibujos, deberá presentar en INAPI una traducción de dicha declaración.

ii) Modificaciones presentadas ante la administración encargada del examen preliminar internacional, según el art. 34 PCT

Se deberá presentar en INAPI la traducción de la solicitud internacional tal como fue modificada por los anexos del informe de examen preliminar internacional y una traducción de la solicitud internacional, tal como fue presentada originalmente.

b) Modificaciones a la solicitud PCT en fase nacional

Una vez presentada la solicitud PCT en fase nacional, en conformidad a los arts. 28 y 41 de PCT y art. 49 del RLPI, podrán realizarse modificaciones, las cuales no podrán ampliar el campo de la invención o de la divulgación contenida en la solicitud internacional tal como fuera presentada.

2.9 Restauración del derecho de prioridad

a) Oficina receptora rechaza o no se pronuncia sobre restauración

INAPI como oficina designada y/o elegida podrá, a petición expresa del solicitante, restablecer la prioridad en caso de que la solicitud de restauración del derecho de prioridad haya sido debidamente solicitada ante la oficina receptora y no haya sido aceptada por ésta, o la oficina receptora no hubiere emitido pronunciamiento al respecto (art. 116 LPI).

b) Causales

INAPI podrá conceder la petición de restauración si comprueba que el incumplimiento del plazo de prioridad ocurrió a pesar de la diligencia debida exigida por las circunstancias o que dicho incumplimiento no fue intencional. Para ello, el solicitante deberá aportar junto con su petición las explicaciones y pruebas correspondientes.

c) Tasa

El valor de la tasa de restauración de derecho de prioridad que cobrará INAPI como oficina designada y/o elegida se encuentra fijado por Resolución Exenta N° 171 de fecha 06 de abril de 2011 del Director Nacional. Su valor asciende al equivalente en pesos de USD 500 y su pago deberá acreditarse al momento de presentar la solicitud de restauración.

2.10 Disposiciones de fondo

En virtud de la naturaleza procedimental de PCT, a las solicitudes de patente de invención y modelos de utilidad presentadas en INAPI como oficina designada y/o elegida les serán aplicables los requisitos de patentabilidad establecidos en la LPI. Asimismo, el examen de fondo de las solicitudes se realizará de acuerdo a las Directrices de Examen del INAPI. (art. 120 LPI).

2.11 Plazo vigencia de derechos

En virtud de lo establecido en el art. 39 LPI, las solicitudes de patente de invención que se presenten en INAPI en fase nacional de PCT, se concederán por un periodo no renovable de 20 años, contado desde la fecha de presentación internacional de la solicitud PCT (art. 121 LPI).

Por su parte, las solicitudes de modelos de utilidad que se presenten en INAPI en fase nacional de PCT, se concederán por un período no renovable de 10 años, contado desde la fecha de presentación internacional de la solicitud PCT, de acuerdo a lo establecido en el art. 57 LPI (art. 121 LPI).

Sección 3

Examen Preliminar

1. Introducción

El procedimiento de tramitación de patentes se encuentra regulado por la LPI y su Reglamento, y es de naturaleza eminentemente registral, es decir, el derecho de propiedad industrial sobre una invención no nace sino hasta la conclusión del procedimiento y la obtención del registro.

INAPI es la entidad con competencia en Chile para la administración y atención de los servicios de la propiedad industrial. En este sentido, le corresponde recibir y resolver las solicitudes de patente luego de practicar su examen de forma y de fondo (art. 2° Ley 20.254).

El Examen Preliminar está destinado a comprobar que la solicitud de patente cumple con los requisitos formales de presentación. Es necesario destacar que en esta etapa del procedimiento no se analizan aspectos sustantivos como las exclusiones de patentabilidad establecidas en el art. 37 de la LPI.



2. Aspectos que evalúa el examen preliminar

En el examen preliminar se debe verificar o revisar el cumplimiento de un conjunto de requisitos de tipo formal, que principalmente son los siguientes:

a) Verificar que se acompañe la cesión de la invención, si fuere una persona distinta del inventor, salvo en el caso de las solicitudes presentadas en fase nacional de PCT (art. 11 RLPI).

b) Verificar que se acompañe el poder, si la solicitud designa un representante. No obstante, si no se dispone del poder para los efectos de presentar la solicitud, bastará con que el representante indique en ésta el nombre del solicitante por quién actuará. En este evento, INAPI conferirá un plazo de 30 días a los residentes nacionales y 60 días a los residentes en el extranjero para acompañar el poder respectivo (art. 15 LPI y art. 17 RLPI).

c) Verificar que se acompañe el resumen de la invención (hoja técnica), la memoria descriptiva, pliego de reivindicaciones, en idioma español, y los dibujos, cuando procediera (art. 43 LPI y art. 11 RLPI).

d) Asignar una clasificación de la invención de acuerdo al Clasificador Internacional de Patentes (CIP).

e) Revisar el título de la solicitud o asignar uno nuevo, en caso de que el título con que se presentó la solicitud sea incorrecto o incompleto.

f) De ser necesario, se deberá indicar cuál es el dibujo más representativo de la invención, a fin de que una imagen de este sea incluida en la publicación establecida en el art. 4° LPI (art. 17 RLPI).

g) Se deberá verificar si el solicitante reclamó haber efectuado divulgaciones inocuas (art. 42 LPI y art. 37 RLPI)^{13 14}.

Adicionalmente, también se podría revisar:

- Que el formulario de la solicitud se haya completado en forma correcta, es decir, que no se haya omitido algún dato, como la individualización del solicitante o del inventor;
- Que el formulario de la solicitud se haya firmado, ya sea por el solicitante o el representante, en su caso;
- Que se adjuntaron todos los documentos que la solicitud cita como acompañados, además de los indicados en el art. 43 de la LPI;
- Que se acreditó el pago de derechos por 1 UTM mediante el comprobante respectivo y que el monto pagado es correcto (art. 18 LPI).

i) Finalmente, INAPI confeccionará un extracto de la solicitud para su publicación en el Diario Oficial (art. 4° LPI).

3. Etapas del examen preliminar

En atención a las materias que se establecen para evaluar en el Examen Preliminar, así como los plazos para responder a dichas observaciones, esta instancia se ha diferenciado en dos etapas.

a) Poder

Para la presentación de una solicitud de registro de derecho de propiedad industrial, bastará que en la respectiva solicitud se indique el nombre del solicitante y el nombre del representante, según corresponda. En estos casos, INAPI, mediante resolución otorgará un plazo para que se acompañe el Poder; si el titular es un residente nacional, el plazo será de 30 días; si el titular tiene residencia en el extranjero, el plazo será de 60 días.

¹³ Véase la Circular N° 01 de fecha 04 de febrero 2010 en www.inapi.cl.

¹⁴ Esta materia se desarrolla en extenso en Parte 8 sobre Examen de Fondo, punto 1.1

Vencidos estos plazos sin que se hubiere acompañado el Poder, la solicitud se tendrá por definitivamente abandonada, sin posibilidad de desarchivo dentro del plazo de 120 días a que alude el inciso segundo del artículo 45 de la Ley 19.039, respecto de las solicitudes de patentes.

Se entenderá que el poder no ha sido acompañado, por ejemplo, en los casos de presentarse en fotocopia simple, escaneados, si no vienen firmados, si no indica la individualización del representado o del representante.¹⁵

b) Observaciones de forma

Si en el examen preliminar se detecta algún error u omisión, se apercibe al interesado para que realice las correcciones, aclaraciones o acompañe los documentos pertinentes dentro del término de sesenta días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad.

Las observaciones de forma se notifican por el estado diario y deben subsanarse dentro del plazo de 60 días hábiles (art. 45 inc. primero LPI).

La forma de cumplir con las observaciones de forma es mediante un escrito dirigido al Conservador de Patentes corrigiendo los errores u omisiones.

De no subsanarse los errores u omisiones dentro del plazo señalado, la solicitud se tendrá por no presentada, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 45 inc. primero de la LPI. Lo anterior implica que se pierde la fecha y número de presentación de la solicitud. Si se desea reactivar la solicitud en el procedimiento, se deberá hacer una nueva presentación de los antecedentes, lo cual implica la asignación de nueva fecha y número de presentación para la solicitud

c) Aceptación a tramitación

Si no existen observaciones o éstas fueron subsanadas oportunamente, la solicitud es aceptada a tramitación, sin perjuicio que pueda existir omisiones en la solicitud.

¹⁵ Véase Circular N° 04 de 09 de noviembre de 2012 “Sobre forma de comparecer ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial en www.inapi.cl.

Posteriormente, el solicitante debe retirar en INAPI un extracto de la solicitud y requerir su publicación al Diario Oficial dentro del plazo de 60 días hábiles, contado desde la fecha de aceptación a trámite (art. 14 del RLPI).

La aceptación a trámite que INAPI notifica significa que el instituto, para efectos del procedimiento y contenidos de la solicitud, ha considerado como válidos los últimos antecedentes presentados por el solicitante en la etapa preliminar. Vale decir, que de existir más de una memoria descriptiva presentada o más de un juego de figuras o de reivindicaciones, se considera en trámite solamente aquellos documentos de fecha de más reciente.

BORRADOR

Sección 4

Publicación de Extracto en el Diario Oficial

Una vez aceptada a tramitación la solicitud de patente, INAPI prepara un extracto de ésta que contiene el número de solicitud, nombre completo o razón social del solicitante, el título que será un extracto explicativo del contenido del derecho cuya protección se pretende y, de ser necesario, el dibujo más representativo de la solicitud (art. 17 RLPI).

Con el extracto en su poder, el solicitante deberá requerir a su costa la publicación del extracto en las oficinas del Diario Oficial habilitadas en INAPI, dentro del plazo de 60 días de aceptada a trámite la solicitud (art. 14 RLPI).

Antes de requerir la publicación en el Diario Oficial el solicitante tendrá que verificar la conformidad del extracto con los antecedentes de la solicitud, y deberá requerir la emisión de uno nuevo en caso que éste no refleje fielmente el contenido de la solicitud y sus datos. La publicación del extracto en el Diario Oficial por parte del solicitante, es un acto consciente del solicitante que considera válidos los documentos aceptados a trámite.

Dentro del plazo de 45 días contado desde la fecha en que se publique un extracto de la solicitud en el Diario Oficial, cualquier interesado puede interponer demanda de oposición en contra de la solicitud de patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, dibujo industrial o esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, transformándose el procedimiento en contencioso (art. 5° LPI).

Sección 5 Pago del arancel pericial
--

1. Plazo acreditación pago del arancel pericial

Vencido el plazo de 45 días para formular oposición, se inicia un nuevo plazo de 60 días para que el solicitante acredite ante INAPI el pago del arancel pericial (art. 8° LPI y 80 RLPI). En caso de no acreditarse el pago dentro de este plazo, la solicitud se tendrá por abandonada, estableciendo a continuación un plazo de 120 días hábiles para el desarchivo de la misma. Vencido este plazo sin subsanarse el pago correspondiente, la solicitud se tendrá por abandonada definitivamente (art. 45 LPI).

El valor del arancel pericial varía según el tipo de solicitud de derecho de propiedad industrial en trámite, como se muestra en el Anexo IV. Sus valores fueron fijados por última vez por Resolución Exenta N° 664 de fecha 12 de diciembre de 2011¹⁶.

El pago del arancel pericial debe realizarse en la cuenta habilitada para estos efectos en el banco del Estado. Luego debe acreditarse dicho pago en INAPI, mediante un escrito que indique el comprobante de depósito respectivo.

¹⁶ Véase la Resolución Exenta N° 664 de fecha 12 de diciembre 2011 en www.inapi.cl.

Sección 6 Nombramiento del perito
--

1. Designación del perito

Acreditado el pago del peritaje, la solicitud de patente queda habilitada para que INAPI designe un perito (art. 6° LPI), esto es, una persona cuya idoneidad haya sido previamente calificada por el Director Nacional de INAPI, y que deberá estar incluido en un registro especial llamado Registro de Peritos, que al efecto se llevará en INAPI (art. 79 RLPI).

Por Resolución Exenta N° 35 de fecha 25 de enero de 2012¹⁷, se actualizó el Registro de Peritos. Dicha resolución individualiza con su nombre completo, profesión y área de especialidad técnica a la totalidad de los peritos que forman parte del Registro.

La designación del perito atiende estrictamente a las características y materias técnicas respecto de las que trate la solicitud, así como a la sub-especialidad técnica en la que el perito se desempeñe. Adicionalmente, mensualmente se realiza asignación de nuevas solicitudes a peritos, atendiendo a la disponibilidad de peritos para recibir estas solicitudes.

Por otro lado, el solicitante podría objetar fundadamente la asignación de un determinado perito mediante un escrito donde haga presente sus argumentos. Dicho antecedentes será resuelto por INAPI para la decisión definitiva sobre la materia.

2. Aceptación del cargo

El perito debe aceptar el cargo en el expediente respectivo dentro de un plazo de 20 días contado desde su nombramiento. Si no lo hiciere dentro de dicho plazo, se entenderá que rechaza el cargo debiendo procederse a la designación de otra persona quien gozará del mismo plazo para su aceptación o rechazo. La no aceptación del cargo deberá ser fundada (art. 81 RLPI).

¹⁷ Véase la Resolución Exenta N° 35 de fecha 25 de enero 2012 en www.inapi.cl.

Sección 7 Informe pericial

1. Plazo para evacuar el informe pericial

El informe pericial debe evacuarse dentro del plazo de 60 días, contado desde la aceptación del cargo. El perito puede solicitar la ampliación del plazo hasta por 60 días, petición que debe ser fundada y que INAPI concederá si existen motivos justificados (art. 7° LPI). Dicha prórroga comenzará su vigencia a partir del día hábil siguiente al de vencimiento del primer plazo, sin perjuicio que la resolución que otorgue la prórroga se notifique en fecha distinta.

2. Función del perito

La labor del perito consiste en (art 82 del RLPI):

- a) Pronunciarse sobre la concurrencia de los requisitos de fondo del derecho, señalados en los arts. 32, 56, 62 y 75 de LPI.
- b) Calificar la suficiencia técnica del contenido de los documentos presentados por el solicitante.
- c) Verificar el estado del arte en el campo técnico a que se refiere la solicitud.
- d) Confeccionar y entregar a INAPI el informe pericial.

3. Contenido del informe pericial

El informe pericial debe contener, según la naturaleza del derecho en examen, lo siguiente: (art. 83 RLPI)

- a) Búsqueda del estado de la técnica.
- b) Análisis de la novedad.
- c) Análisis del nivel inventivo.

- d) Análisis de la aplicación industrial.
- e) Análisis técnico sobre la concurrencia de los demás requisitos establecidos en la LPI y en el Reglamento.

4. Observaciones al informe pericial

Notificado el informe pericial, el solicitante o las partes, en su caso, disponen de un plazo de 60 días para formular las observaciones que estimen convenientes al informe. El interesado puede solicitar por una sola vez durante el procedimiento la ampliación del plazo hasta por 60 días para formular observaciones al informe pericial (art. 7° LPI). Dicha prórroga comenzará su vigencia a partir del día hábil siguiente al de vencimiento del primer plazo, sin perjuicio que la resolución que otorgue la prórroga se notifique en fecha distinta.

De las observaciones del interesado o las partes, en su caso, se dará traslado al perito para que, en un plazo de 60 días, responda a dichas observaciones evacuando un nuevo informe denominado como respuesta del perito (art. 7° LPI)¹⁸.

En el evento que el solicitante no responda dentro de plazo a las observaciones establecidas en el Informe Pericial, se constatará la inexistencia de observaciones a dicho informe y podrá pasar a la instancia de resolución definitiva.

5. Repuesta del Perito

La respuesta del perito debe evacuarse dentro del plazo de 60 días, contado desde que se hace traslado al perito de las observaciones del solicitante al informe pericial. El perito puede solicitar la ampliación del plazo hasta por 60 días, petición que debe ser fundada y que INAPI concederá si existen motivos justificados (art. 7° LPI). Dicha prórroga comenzará su vigencia a partir del día hábil siguiente al de vencimiento del primer plazo, sin perjuicio que la resolución que otorgue la prórroga se notifique en fecha distinta.

¹⁸Véase la Circular N° 09 de 29 de agosto 2008 sobre Aplicación de Normas de Procedimiento de Concesión de Registros de Propiedad Industrial que Indica en www.inapi.cl.

6. Observaciones a la respuesta del perito

Notificada la respuesta del perito, el solicitante o las partes, en su caso, disponen de un plazo de 60 días para formular las observaciones que estimen convenientes al informe. Si el solicitante ha requerido prórroga para responder el informe pericial, no podrá requerirla en esta instancia. En caso contrario se regirá conforme a la prórroga del art. 7 LPI.

Recibidas las observaciones del interesado o las partes, en su caso, habilitará a la solicitud para que pueda pasar a la instancia de resolución definitiva. En el evento que el solicitante no responda dentro de plazo a las observaciones establecidas en la respuesta del perito, se constatará la inexistencia de observaciones a dicho informe y podrá pasar a la instancia de resolución definitiva.

BORRADOR

Sección 8 Resolución definitiva
--

Evacuado el informe respuesta del perito, la solicitud queda en estado de ser resuelta¹⁹.

Decretado el estado de resolver el examinador revisará la solicitud y determinará su curso futuro, que podrá consistir en:

1. Aceptar la solicitud

El examinador constata que la instancia pericial ha sido completa y se ha ajustado a los criterios técnicos de INAPI, por ello la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad contemplados en los arts. 31, 32, 33, 35, 36 y 43bis de LPI y no presenta defectos formales que impidan su concesión.

Si la solicitud cumple los requisitos legales pero presenta algún defecto meramente formal que no cambia el fondo de la misma, como errores tipográficos en la hoja técnica o en la memoria descriptiva, la resolución definitiva junto con conceder la patente podrá corregir de oficio tales errores.

2. Rechazar la solicitud

El examinador concluye que la instancia pericial ha sido completa y se ha ajustado a los criterios técnicos de INAPI, por ello la solicitud no cumple alguno de los requisitos de patentabilidad contemplados en los arts. 31, 32, 33, 35, 36 y 43bis de LPI, la materia reivindicada se encuentra excluida de protección (art. 37 LPI), no es patentable (art. 38 LPI), no se trata de un derecho exclusivo (art. 31 LPI) o la invención no está suficientemente

¹⁹ Véase la Circular N° 09 de 29 de agosto 2008 sobre Aplicación de Normas de Procedimiento de Concesión de Registros de Propiedad Industrial que Indica en www.inapi.cl.

descrita en la solicitud (art. 43 bis). Es decir, la solicitud no cumple alguno de los requisitos legales que habiliten la concesión de la patente.

3. Devolución de la solicitud al perito

En este caso, el examinador verifica que la instancia pericial ha sido inadecuada, ya sea porque omite pronunciarse sobre alguno de los requisitos de patentabilidad, el pronunciamiento sobre ellos es incompleto o, por ejemplo, se advierte que el perito no analizó determinados documentos o antecedentes que pudieran ser relevantes para decidir si la patente se puede conceder o no. En consecuencia, faltan antecedentes que permitan resolver con fundamento si la solicitud tiene mérito para concederse.

En estas circunstancias, se dicta una resolución que ordenará al perito emitir un informe pericial complementario dentro de un plazo determinado, la que además señalará taxativamente los puntos sobre los cuales se debe informar.

Evacuado el informe pericial complementario, éste será notificado al solicitante para que responda a las observaciones del caso. Tanto el plazo del perito para emitir su informe como el del solicitante para responder al mismo, podrán ser sujetos de prórroga hasta por 60 días.

Recibida las observaciones del solicitante o constatada la inexistencia de observaciones, los antecedentes serán revisados por el examinador a objeto de decidir si con los nuevos antecedentes la solicitud es susceptible de aceptarse o rechazarse.

4. Correcciones al solicitante

El examinador verifica que la instancia pericial ha sido completa y se ha ajustado a los criterios técnicos de INAPI, por ello la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad, sin embargo presenta defectos formales que hacen imposible la concesión de la patente, particularmente en la hoja técnica, memoria descriptiva o pliego de reivindicaciones, por lo cual se dicta una resolución que junto señalar en forma expresa cada uno de los defectos de que adolece la solicitud, fija un plazo de 30 días hábiles al solicitante para subsanarlos.

Evacuada la respuesta por el solicitante, el examinador revisará los antecedentes para luego resolver si la solicitud puede concederse o debe rechazarse.

5. Observaciones con emplazamiento

El examinador verifica que aun hay materias por discernir en la solicitud y determina que la solicitud no cumple uno o más de los requisitos de patentabilidad establecidos en los arts. 31, 32, 33, 35, 36 y 43bis LPI o adolece de algún otro defecto de tipo sustantivo. En este evento, la resolución respectiva indicará cual es la objeción de fondo y sus fundamentos, junto con conferir un plazo de 60 días hábiles al solicitante para subsanar la observación en cuestión. De no evacuarse respuesta por el solicitante dentro del plazo asignado o, si ésta no corrige la objeción, la solicitud será rechazada.

BORRADOR

Sección 9 Pago de tasas
--

Las tasas corresponden a determinadas sumas de dinero que INAPI percibe con la finalidad de solventar los servicios que presta.

1. Clasificación de las tasas ^{20 21}

Las tasas se pueden dividir en dos categorías:

- a) Tasas fijadas por la LPI.
- b) Tasas fijadas por el Director Nacional.

a) Tasas fijadas por la LPI

Las tasas fijadas por LPI, son aquellas establecidas en la Ley de Propiedad Industrial y dicen relación con los trámites necesarios para la concesión del derecho (art. 18 LPI)²².

Conforme a la LPI, los siguientes derechos deben pagar tasas:

- Patentes de invención
- Modelos de utilidad
- Dibujos industriales
- Diseños industriales
- Esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados

La presentación de las solicitudes correspondientes a estos derechos está afecta al pago del equivalente a 1 UTM. A su vez, la concesión de las patentes de invención está afecta

²⁰ Véase el Anexo IV sobre Resumen Costo de la Solicitud.

²¹ Véase Anexo V sobre Tasas Fijadas por el Director Nacional conforme a Resolución Exenta N° 78 de 25 de febrero 2011.

²² Véase el Anexo IV sobre Resumen Costo de la Solicitud.

al pago del equivalente a 3 UTM y de 1 UTM en el caso de los modelos de utilidad, dibujos industriales, diseños industriales, y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, por concepto de los primeros 10 y 5 años de vigencia de los derechos, respectivamente (art. 18 inc. primero LPI).

Concedida la patente, deberá acreditarse ante INAPI el pago de las tasas antes citadas dentro del plazo de 60 días. Si así no fuere, se tendrá por abandonada la solicitud, procediéndose a su archivo (art. 18 bis E LPI).

La vigencia del segundo decenio de las patentes de invención está sujeta al pago de derechos equivalentes a 4 UTM, en tanto que la vigencia del segundo quinquenio de los modelos de utilidad, dibujos industriales, diseños industriales y esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados está sujeta al pago del equivalente a 2 UTM (art. 18 inc. segundo LPI). De no efectuarse el pago señalado los derechos antes referidos caducarán (art. 18 inc. final LPI).

En el caso de solicitudes ingresadas con anterioridad al 5 de diciembre de 2005, la concesión de las patentes de invención está afecta al pago del equivalente a 3 UTM y de 2 UTM en el caso de los modelos de utilidad y diseños industriales, por concepto de los 15 y 10 años de vigencia de los derechos, respectivamente.

Los derechos establecidos en la LPI son a beneficio fiscal (art. 18 bis E LPI).

b) Tasas fijadas por el Director Nacional

Existen dos tipos de tasas fijadas por el Director Nacional:

- i. Aranceles periciales
- ii. Tasas por otorgamiento de ciertos documentos

i) Aranceles periciales

El arancel pericial corresponde a los honorarios percibidos por los peritos como contraprestación por la realización del informe pericial.

El costo de los exámenes periciales es de cargo del solicitante. El arancel de dichos exámenes es fijado periódicamente mediante resolución del Director Nacional. Los solicitantes tienen un plazo de 60 días según el art. 8° LPI, para acreditar en INAPI el pago del arancel correspondiente, antes de procederse al nombramiento del perito que analizará la solicitud (art. 80 RLPI).

ii) Tasas por otorgamiento de ciertos documentos²³

Existen ciertas tarifas que pueden ser fijadas por los Jefes de Servicio, en nuestro caso el Director Nacional, que están destinadas a solventar los gastos en que incurra la administración en el otorgamiento de ciertos documentos.

Las tasas vigentes a la fecha de dictación de las presentes Directrices se encuentran establecidas en la Resolución Exenta N° 78 de fecha 25 de febrero de 2011, disponible en www.inapi.cl. Cabe destacar que de acuerdo al DL 2.136 del año 1978 y su última modificación del 2009 que *"Autoriza Cobro del Valor de Documentos que Indica, Proporcionados por los Servicios Públicos"*, las recaudaciones a este título corresponderán a ingresos propios de la institución recaudadora, en nuestro caso de INAPI.

2. Procedimiento de pago de las tasas fijadas por la LPI

a) Si la tramitación es presencial

El pago de los derechos se debe realizar mediante el Formulario 10 de la Tesorería General de la República, el cual se puede solicitar directamente ante dicho Servicio, ante INAPI o descargarse desde el sitio electrónico de la Tesorería.

²³ Véase el Anexo V sobre Tasas Fijadas por el Director Nacional conforme a Resolución Exenta N° 78 de 25 de febrero 2011.

El pago de dichos derechos puede realizarse en cualquier banco de la plaza o en la Tesorería General de la República, en este último caso en forma presencial o vía internet.

Finalmente, se debe acreditar ante INAPI el pago de los derechos acompañando el respectivo comprobante. Si se trata de los derechos exigidos para la presentación de la solicitud, no se le dará trámite si no se acreditan dichos derechos (art. 18 inc. primero LPI).

b) Si la solicitud es electrónica

En el caso que la solicitud se presente a través www.inapi.cl, el pago de los derechos se puede efectuar vía internet.

3. Fecha del Pago

En relación al pago de los derechos si la tramitación es presencial, es dable distinguir tres fechas:

a) Fecha de la orden de pago

La fecha de la orden de pago corresponde a la fecha de su emisión. La principal característica es que esta orden de pago expresa el valor de la UTM por su equivalente en pesos al mes correspondiente a la emisión de la orden de pago.

b) Fecha del pago

La fecha de pago de los derechos corresponde al día en que los derechos son cancelados en la institución financiera respectiva o en la Tesorería General de la República. Esta fecha debe coincidir con el mes de emisión de la orden de pago, ya que el valor de la UTM se modifica todos los meses.

c) Fecha de acreditación del pago

La fecha de acreditación de pago corresponde al día en que se presenta el comprobante de pago en INAPI. Esta fecha no es crítica en el pago de los derechos para la

presentación de la solicitud, debido a que el comprobante de pago se debe acompañar al momento de depositar la solicitud en INAPI, no existiendo plazo fatal para ello (sin perjuicio del plazo de prioridad).

En cambio, en el caso de los derechos finales, correspondientes a la concesión de la patente, es esencial que se acredite el pago en INAPI dentro del plazo de 60 días, contado desde la fecha en que quede ejecutoriada la resolución que autoriza la inscripción en el registro respectivo, de lo contrario se tendrá por abandonada la solicitud, procediéndose a su archivo (art. 18 bis E LPI).

No basta con realizar el pago, sino que es necesario que el solicitante lo acredite dentro del plazo de 60 días en INAPI, adjuntando el comprobante del mismo, de lo contrario se tendrá por abandonada la solicitud

4. Diferir el pago de tasas – Solicitantes carentes de medios económicos

Los solicitantes de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos industriales, diseños industriales, y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados que carezcan de medios económicos, pueden diferir el pago de los derechos establecidos en la LPI hasta después de la concesión siempre que se cumplan determinados requisitos (art. 18 bis A LPI).

Según el art. 18 bis A LPI se puede diferir el pago de:

- a) Las tasas mencionadas en el art. 18 LPI
- b) Los aranceles periciales

Los aranceles periciales señalados en el art. 80 RLPI se pueden, igualmente, diferir. En este caso, el Director Nacional debe nombrar un perito según un sistema de turno creado para este efecto. El perito está obligado a aceptar el cargo bajo sanción de ser eliminado del

registro, a la vez que debe desempeñarlo con la debida diligencia y prontitud (art. 18 bis A LPI).

a) Forma de solicitarlo

Este beneficio debe solicitarse al momento de presentar la solicitud acompañando los siguientes documentos:

- i. Declaración jurada de carencia de medio económicos (art. 18 bis A LPI)
- ii. Otros documentos que acrediten la carencia de medios económicos, tales como: informe social y certificados de renta (art. 21 RLPI).

Si el solicitante no consigue acreditar la carencia de medios económicos, INAPI resolverá exigiendo el pago de los derechos correspondientes dentro del plazo de 30 días (art. 21 RLPI).

Si se concede el beneficio, se deben pagar las tasas diferidas dentro de los dos años siguientes a la concesión del registro, pudiéndose solicitar prórroga por dos años más antes del vencimiento del plazo original (art. 21 RLPI).

b) Efectos de diferir el pago

Se debe anotar en el registro respectivo el aplazamiento y la obligación de pagar los derechos, como asimismo, el nombre del perito que evacuó el informe y los honorarios devengados, los que deberán ser pagados por el titular del registro. Esta obligación recaerá sobre quienquiera que sea el titular del registro. (art. 18 bis A LPI).

En el caso de no pago oportuno de los derechos y honorarios periciales diferidos, se declarará la caducidad de la patente.

Si concedido el beneficio establecido en el art. 18 bis A LPI, la solicitud se tiene por abandonada definitivamente o desistida, en la misma resolución INAPI ordenará

fundadamente el pago dentro de 30 días de todas las cantidades diferidas, lo que no será aplicable si la solicitud del art. 18 de la LPI, fuere definitivamente rechazada (art. 21 RLPI).

5. Procedimiento de reembolso o devolución de tasas

El art. 18 LPI establece el principio básico de los reembolsos o devoluciones de tasas. En efecto, el artículo antes señalado establece que: "*Si la solicitud fuera rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal*". En definitiva, la LPI establece que las tasas quedan a beneficio fiscal cuando la patente es aceptada y cuando es rechazada.

Sin embargo, el solicitante puede pedir la devolución de los derechos pagados por concepto de arancel pericial si se desiste de la solicitud antes de que se practique el nombramiento del perito y que éste haya aceptado el cargo (Resolución Exenta N° 664 de fecha 12 de diciembre de 2011)²⁴.

El desistimiento de la patente consiste en la renuncia voluntaria de la solicitud de patente.

6. Apelaciones

La presentación del recurso de apelación está afecta a una consignación de dos UTM, debiendo acompañarse el comprobante de pago respectivo al momento de la presentación del recurso. En caso de que la apelación sea acogida, el recurrente podrá solicitar la devolución de la consignación. Por otro lado, si la apelación es rechazada y la resolución o sentencia apelada es confirmada, el dinero de la consignación quedará a beneficio fiscal (art. 18 bis C LPI).

7. Otras inscripciones

La LPI establece que se encontrarán sujetas al pago de 1 UTM la inscripción de los siguientes actos, que se anotarán al margen del registro de patente (art. 18 bis D LPI)²⁵:

- Transferencias de dominio
- Licencias de uso

²⁴ Véase la Resolución Exenta N° 664 de fecha 12 de diciembre 2011 en www.inapi.cl.

²⁵ Esta materia se desarrolla en extenso en Parte 7 sobre Procedimiento de Anotaciones.

- Prendas
 - Cambios de nombre
 - Cualquier otro tipo de gravámenes, como por ejemplo, embargos
- La no inscripción de estos actos los hace inoponibles frente a terceros.

BORRADOR

Parte IV Procedimiento de oposición
--

Dentro del plazo de 45 días contado desde la fecha en que se publique un extracto de la solicitud en el Diario Oficial, cualquier interesado puede interponer demanda de oposición en contra de la solicitud de patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, dibujo industrial o esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados (art. 5° LPI).

La demanda de oposición debe ser patrocinada por abogado habilitado conforme a lo dispuesto en la Ley 18.120.

1. Etapas del procedimiento de oposición

El procedimiento de oposición consta de las siguientes etapas:

- a) Notificación de la demanda de oposición
- b) Contestación de la demanda de oposición
- c) Prueba
- d) Nombramiento de perito
- e) Informe pericial
- f) Informe Técnico del Examinador
- g) Fallo

a) Notificación de la demanda de oposición

La notificación al solicitante de la patente de la demanda de oposición se practica por carta certificada que se expide al domicilio que éste haya indicado en el expediente. Al respecto, la notificación de la oposición se entenderá efectuada tres días después que la carta sea depositada en el correo (art. 13 LPI).

La carta certificada incluye el envío de copia íntegra de la oposición y su proveído.

b) Contestación de la demanda de oposición

A contar de la notificación de la demanda de oposición, el solicitante de la patente y demandado dispone de un plazo de 45 días para contestar la oposición (art. 9° LPI).

c) Prueba

Si hubiere hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos entre la solicitud de patente y la demanda de oposición, se recibe la causa a prueba por el plazo de 45 días (art. 10 LPI).

El término probatorio podrá prorrogarse en casos calificados por 30 días a petición de cualquiera de las partes en el litigio.

La documentación que se acompañe durante la fase de prueba debe presentarse en español o debidamente traducida, si INAPI así lo exigiere (art. 10 bis LPI).

En el procedimiento contencioso las partes pueden hacer uso de todos los medios de prueba habituales en este tipo de materias, y los establecidos en el Código de Procedimiento Civil, con exclusión de la prueba testimonial (art. 12 LPI).

Citadas las partes a oír sentencia no se admiten escritos ni pruebas de ninguna especie, excepto aquellos referentes a la cesión de la solicitud, avenimientos o limitaciones de la solicitud (art. 10 bis LPI).

d) Nombramiento del perito

Vencido el plazo de prueba, corresponde que INAPI proceda a nombrar un perito que se aboque al examen de fondo de la solicitud. Las consideraciones que se tienen para la asignación de un perito son las mismas a las descritas precedentemente en la sección 6 punto 1. A partir de la designación del perito, las etapas del procedimiento contencioso son las mismas del procedimiento no contencioso, con la única diferencia de que el primero finaliza

con una resolución definitiva denominada "Fallo" o "Sentencia", en tanto que el procedimiento no contencioso termina con una "Resolución Definitiva", ambas dictadas por el Director Nacional.

e) Informe pericial

El informe pericial debe evacuarse dentro del plazo de 60 días, contado desde la aceptación del cargo. El perito puede solicitar la ampliación del plazo hasta por 60 días, petición que debe ser fundada y que INAPI concederá si existen motivos justificados (art. 7° LPI).

Notificado el informe pericial, las partes disponen de un plazo de 60 días para formular las observaciones que estimen convenientes al informe. Cualquiera de las partes puede solicitar por una sola vez durante el procedimiento la ampliación del plazo hasta por 60 días para formular observaciones al informe pericial (art. 7° LPI).

De las observaciones de las partes se dará traslado al perito para que, en un plazo de 60 días, responda a dichas observaciones evacuando el informe respuesta del perito (art. 7° LPI).

f) Informe Técnico del Examinador

El expediente y sus antecedentes serán puesto en conocimiento del examinador para que emita el referido informe técnico que oriente y sirva de apoyo a la sentencia.

g) Sentencia

El procedimiento contencioso finaliza con la dictación del fallo del Director Nacional, el que será fundado y deberá atenerse en su forma a lo dispuesto en el art. 170 del Código de Procedimiento Civil, en lo que sea pertinente (art. 17 LPI).

En contra del fallo procede el recurso de apelación, que debe interponerse dentro del plazo de 15 días contado desde su notificación, para ser conocido por el Tribunal de

Propiedad Industrial. El recurso de apelación se concede en ambos efectos y procede en contra de las resoluciones que tengan el carácter de definitivas (que es el caso de la que resuelve el juicio de oposición) o interlocutorias (art. 17 bis B LPI).

BORRADOR

Parte V Procedimiento de nulidad

La LPI establece que cualquier persona interesada podrá solicitar la nulidad de un registro de derecho de propiedad industrial (art. 18 bis G LPI).

Al igual que en el procedimiento de oposición, la demanda de nulidad deberá ser patrocinada por abogado habilitado conforme lo dispuesto en la Ley 18.120.

1. Plazo de prescripción de la acción de nulidad

La acción de nulidad de una patente de invención prescribe en el término de cinco años, contado desde el registro de la misma (art. 50 LPI).

2. Requisitos de la demanda

La demanda de nulidad deberá contener, al menos, los siguientes antecedentes (art. 18 bis G LPI):

- a) Nombre, domicilio y profesión del demandante.
- b) Nombre, domicilio y profesión del demandado.
- c) Número y fecha del registro cuya nulidad se solicita, e individualización del derecho respectivo.
- d) Razones de hecho y de derecho en las que se fundamenta la demanda.

3. Causales de nulidad

La declaración de nulidad de una patente de invención procederá por alguna de las siguientes causales (art. 50 LPI):

- a) Cuando quien haya obtenido la patente no es el inventor ni su cesionario.

- b) Cuando la concesión se ha basado en informes periciales errados o manifiestamente deficientes.
- c) Cuando el registro se ha concedido contraviniendo las normas sobre patentabilidad y sus requisitos, de acuerdo con lo dispuesto en la LPI.

4. Etapas del procedimiento

El procedimiento de nulidad consta de las siguientes etapas:

- a) Notificación de la demanda de nulidad
- b) Contestación de la demanda de nulidad
- c) Pago del arancel pericial
- d) Prueba
- e) Nombramiento del perito
- f) Tacha del perito
- g) Informe pericial
- h) Fallo

a) Notificación de la demanda de nulidad

La notificación de la demanda de nulidad se practicará de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 40 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

Para estos efectos, los solicitantes extranjeros deben fijar un domicilio en Chile.

Tratándose de una persona sin domicilio ni residencia en Chile, la demanda se notificará al apoderado o representante a que se refiere el art. 2º LPI (art. 13 LPI).

b) Contestación de la demanda de nulidad

A contar de la notificación de la demanda de nulidad, el titular del registro y demandado dispone de un plazo de 60 días para contestar la demanda (art. 18 bis I LPI).

c) Pago del arancel pericial

El pago del arancel pericial debe acreditarse ante INAPI dentro del plazo de 60 días de notificada la demanda de nulidad (art. 8° LPI).

d) Prueba

Vencido el plazo para contestar la demanda y en base a su mérito, si hubiere hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, se recibirá la causa a prueba por el plazo de 45 días (art. 18 bis K LPI).

El término probatorio puede prorrogarse por única vez, en casos calificados, por 45 días a petición de cualquiera de las partes en el litigio.

La documentación que se acompañe durante el término probatorio deberá presentarse en español o debidamente traducida, si INAPI así lo exigiere (arts. 18 bis M y 10 bis LPI).

En el procedimiento de nulidad las partes podrán hacer uso de todos los medios de prueba habituales en este tipo de materia, y los establecidos en el Código de Procedimiento Civil, con exclusión de la prueba testimonial (arts. 18 bis M y 12 LPI).

En este procedimiento la prueba se apreciará según las reglas de la sana crítica (arts. 18 bis M y 16 LPI).

e) Nombramiento del perito

Vencido el plazo de prueba, corresponde que INAPI proceda a nombrar un perito que se aboque al examen de las causales de nulidad. El perito será designado de común acuerdo por las partes en un comparendo. A falta de acuerdo, o si el comparendo no se celebra por cualquier causa, el perito será designado por INAPI (art. 18 bis J LPI).

Sin embargo, si una de las partes se siente agraviada por el informe evacuado por el perito, podrá pedir un segundo informe, en cuyo caso se procederá en la forma antes indicada.

El Director Nacional en cualquier momento y como antecedente para mejor resolver, podrá escuchar al o los peritos que emitieron el informe al momento de solicitarse el registro.

f) Tacha del perito

Las partes podrán tachar al perito dentro del plazo de 5 días a contar de la notificación de la resolución que lo designa, exclusivamente por una o más de las siguientes causales (art. 18 bis K LPI):

- a) Por haber emitido públicamente una opinión sobre la materia.
- b) Por relación de parentesco, amistad o enemistad manifiesta con una de las partes.
- c) Por falta de idoneidad o competencia respecto de la materia sometida a su consideración.
- d) Por haber prestado servicios profesionales, dependientes o independientes, a alguna de las partes, en los últimos cinco años o por haber tenido una relación económica o de negocios con alguna de ellas, durante el mismo lapso de tiempo.

La tacha tendrá un procedimiento incidental consistente en que se dará traslado a la otra parte por 20 días y con su respuesta o en su rebeldía, se resolverá el incidente sin más trámite.

g) Informe pericial

i. Plazo para emitir el informe pericial

El informe pericial debe evacuarse dentro del plazo de 60 días, contado desde la aceptación del cargo. El perito puede solicitar la ampliación del plazo hasta por 60 días, petición que deberá ser fundada y que INAPI concederá si existen motivos justificados (art. 7° LPI).

ii. Contenido

El informe pericial constituye un pronunciamiento técnico que deberá circunscribirse a la materia litigiosa, es decir, a los hechos discutidos por la partes y a los puntos de prueba fijados en la resolución respectiva. Es decir, este informe no es equivalente a la participación del perito en la evaluación de patentabilidad de una solicitud. El perito no debe citar otros antecedentes ni pronunciarse sobre materias que no se hayan establecido en la demanda.

iii. Observaciones al informe pericial

Una vez notificadas, las partes disponen de un plazo de 60 días para formular sus observaciones al informe pericial, término que es improrrogable (art. 18 bis K LPI).

h) Fallo

Con lo expuesto por las partes y el informe pericial, INAPI se pronunciará sobre la nulidad solicitada mediante un fallo del Director Nacional, el que será fundado y deberá atenerse en su forma a lo dispuesto en el art. 170 del Código de Procedimiento Civil, en lo que sea pertinente (arts. 18 bis K y 17 LPI).

En el evento que se acoja la demanda de nulidad, el registro que fuere declarado nulo se tendrá como sin valor desde la fecha en que la patente inició su vigencia (art. 18 bis N LPI).

Adicionalmente, la sentencia que acoja la nulidad del registro deberá anotarse al margen de la respectiva inscripción para efectos de publicidad (art. 18 bis N LPI).

En contra del fallo procederá el recurso de apelación, que deberá interponerse dentro del plazo de 15 días contado desde su notificación, para ser conocido por el Tribunal de Propiedad Industrial. El recurso de apelación se concederá en ambos efectos. (art. 17 bis B LPI).

<p style="text-align: center;">Parte VI Recursos</p>
--

La LPI contempla el recurso por errores de hecho y el recurso de apelación, para impugnar las resoluciones dictadas por INAPI tanto en procedimientos contenciosos (oposición y nulidad) como aquellas dictadas en procedimientos no contenciosos (sin oposición o nulidad). A su vez, en contra del fallo de segunda instancia del Tribunal de Propiedad Industrial puede interponerse el recurso de casación en el fondo:

1. **Recurso por errores de hecho**
2. **Recurso de apelación**
3. **Recurso de casación en el fondo**

1. Recurso por errores de hecho

Este recurso tiene por objeto solicitar la corrección de "errores de hecho". La LPI no define lo que debe entenderse por *error de hecho*. Sin embargo, la Ley 19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado (art. 62), coincide con el Código de Procedimiento Civil (art. 182), en que éstos son aquellos que consisten en errores de copia, de referencia o de cálculos numéricos, es decir, errores de tipo material que aparecen de manifiesto en el acto administrativo.

Por otra parte, sin perjuicio que el recurso puede ejercitarse tanto por el interesado o las partes, - según se trate de un procedimiento contencioso o no contencioso - , la LPI faculta a INAPI para actuar de oficio rectificando los errores de hecho que detectare durante el curso del procedimiento.

En resumen:

a) Procedimiento con oposición:

Dentro del plazo de 15 días contados desde la fecha de su notificación, tanto en primera como en segunda instancia, podrán corregirse, de oficio o a petición de parte, las resoluciones dictadas en procedimientos con oposición que contengan o se funden en manifiestos errores de hecho (art. 17 bis A LPI).

b) Procedimiento sin oposición:

Tratándose de resoluciones recaídas en procedimientos en los cuales no se haya interpuesto oposición, éstas podrán corregirse de la misma forma, hasta transcurrido el plazo establecido para la apelación de la resolución que pone término al procedimiento de registro (art. 17 bis A LPI).

2. Recurso de apelación

El recurso de apelación tiene por objeto que una segunda instancia, en este caso el Tribunal de Propiedad Industrial, revise la resolución impugnada y en definitiva confirme la resolución, la modifique o la deje sin efecto.

El recurso de apelación puede interponerse en el procedimiento contencioso y no contencioso en contra de las resoluciones dictadas por INAPI que tengan el carácter de definitivas o interlocutorias, dentro del plazo de 15 días contado desde la notificación de la resolución respectiva (art. 17 bis B LPI).

En consecuencia, el recurso se interpone ante INAPI para ser conocido por el Tribunal de Propiedad Industrial. La presentación del recurso está afecta al pago de un derecho equivalente a 2 Unidades Tributarias Mensuales, cuyo comprobante de pago deberá acompañarse al momento de presentar el recurso.

Proveído el recurso, INAPI remitirá el expediente a la segunda instancia para el conocimiento y resolución de la apelación por el Tribunal de Propiedad Industrial.

El recurso de apelación se concederá en ambos efectos (suspensivo y devolutivo) y, por tanto, suspenderá la tramitación de los autos ante INAPI.

En el evento de ser acogido el recurso la suma consignada será devuelta por el TPI al apelante (art. 18 bis C LPI).

3. Recurso de casación en el fondo

El recurso de casación en el fondo es aquel que tiene por objeto que la parte que se considera agraviada por la resolución definitiva dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial pueda obtener su invalidación o anulación, si ha sido dictada con infracción de ley y siempre que esta infracción haya influido sustancialmente en lo resolutivo del fallo (art. 17 bis B LPI).

Por resolución dictada con infracción de ley entendemos, por ejemplo, que la resolución impugnada hizo una errónea interpretación de la ley, la norma legal se aplicó a casos para los cuales no estaba prevista o se prescinde de ella en casos para los cuales fue dictada.

El recurso de casación en el fondo se interpone ante el Tribunal de Propiedad Industrial dentro del plazo de 15 días de notificada la resolución impugnada, para conocimiento y resolución de la Corte Suprema (arts. 770 y 771 CPC).

Tratándose de un recurso de derecho estricto, en su interposición deben observarse rigurosamente determinadas formalidades, so pena de que se declare inadmisibile (arts. 764 y siguientes CPC). Así, el recurso debe señalar expresamente (art. 772 CPC):

- i. El o los errores de derecho de que adolece la sentencia recurrida
- ii. De qué modo ese o esos errores de derecho influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo

Los recursos previstos en la LPI se interpondrán y tramitarán de acuerdo con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Código Orgánico de Tribunales y del Código de Procedimiento Civil (art. 17 bis B LPI)

Para su presentación es necesario comparecer patrocinado por abogado habilitado

BORRADOR

<p style="text-align: center;">Parte VII Procedimiento de anotaciones</p>

La LPI establece que las transferencias de dominio, licencias de uso, prendas, cambios de nombre y cualquier otro gravamen que puedan afectar a una patente de invención, modelo de utilidad, dibujo industrial, diseño industrial, esquema de trazado o topografía de circuito integrado, deben inscribirse en INAPI para que sean oponibles a terceros (art. 18 bis D LPI).

La no inscripción de una transferencia, por ejemplo, no significa que el acto o contrato no sea válido o no produzca válidamente efectos entre las partes que lo otorgaron, sino que no producirá efectos respecto de terceros en tanto no se practique su anotación.

a) La presentación de la solicitud de anotación se debe hacer a través del formulario correspondiente, adjuntando el documento que acredite la transferencia del registro, cambio de nombre o lo que corresponda (art. 18 bis D LPI).²⁶

b) INAPI revisará los antecedentes a objeto de determinar si los documentos fundantes de la petición de anotación acreditan conforme a derecho el cambio de propiedad del registro, por ejemplo.

c) Si la solicitud se encuentra ajustada a derecho, se dictará una resolución que autorizará la anotación, previa acreditación del pago de derechos por el equivalente a 1 UTM, dentro del plazo de 60 días (art. 18 bis D LPI).

Acreditando el pago del derecho dentro de plazo INAPI practicará la anotación respectiva.

d) Si en opinión de INAPI la petición de anotación adolece de algún defecto, se dictará una resolución haciendo la observación respectiva.

²⁶ Véase Circular N° 04 de 09 de noviembre de 2012 “Sobre forma de comparecer ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial en www.inapi.cl.

En caso de que la observación formulada por INAPI no sea subsanada dentro del plazo otorgado al efecto, la solicitud de anotación será rechazada.

e) Finalmente, en caso de que INAPI autorice la inscripción de la anotación, y sin embargo no se acredite el pago de los derechos dentro del plazo de 60 días, contado desde la notificación de la resolución que la autoriza, la solicitud se tendrá por abandonada (art. 18 bis E LPI).

BORRADOR

Parte VIII Examen de fondo

1. Verificaciones previas al examen de fondo

En forma previa a realizar el examen de fondo de la solicitud de patente se deben analizar tres materias:

- 1. Divulgaciones inocuas**
- 2. Carácter técnico de la invención**
- 3. Análisis de la(s) prioridad(es)**

1.1 Divulgaciones inocuas

a) Concepto de divulgación inocua

Las divulgaciones inocuas (DI) se encuentran consagradas en el art. 42 de la LPI y fueron incorporadas a la LPI de Propiedad Industrial en virtud de las modificaciones aprobadas por la Ley 19.996 del año 2005, que reemplazó el art. 42 de la LPI del año 1991, que establecía la patente precaucional. Posteriormente, la Ley N° 20.160 del año 2007 modificó parcialmente el citado art. 42.

La circular de INAPI N° 001 de fecha 04 de febrero de 2010²⁷, precisó el alcance de las normas sobre DI, y deberá tenerse en consideración al momento de examinar esta materia.

Al amparo de las normas sobre DI se podrá reclamar que las divulgaciones efectuadas dentro de los doce meses anteriores a la presentación de la solicitud, no serán consideradas para efectos de determinar la novedad de la invención ni el nivel inventivo, si la divulgación pública:

- a) Fue hecha, autorizada o deriva del solicitante de la patente, o

²⁷ Véase la Circular N° 01 de fecha 04 de febrero 2010 en www.inapi.cl.

b) Ha sido hecha con motivo o deriva de abusos y prácticas desleales de las que hubiese sido objeto el solicitante o su causante (art. 42 LPI).

De acuerdo a la definición del “estado de la técnica” establecido en el art. 33 LPI, por “divulgación”, debe entenderse todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile o de la prioridad reclamada según el art. 34 LPI.

La finalidad de las DI es permitir al solicitante divulgar la invención en un período de tiempo limitado, dentro del cual pueda determinar la viabilidad técnica o comercial de la creación, sin por ello perder la oportunidad de presentar una solicitud de patente y obtener el registro correspondiente, cumpliéndose los requisitos legales.

b) Fecha inicio de vigencia de la DI en Chile

En virtud de la dictación de la Ley 19.996, que entró en vigencia el 1° de diciembre de 2005, las solicitudes de patente presentadas a contar de dicha fecha y hasta el 25 de enero de 2007, podían invocar como DI las publicaciones realizadas dentro de los 6 meses anteriores a la presentación de la solicitud.

Luego, la Ley 20.160, que entró en vigencia el 26 de enero de 2007, modificó el art. 42 aprobado por la Ley 19.996, ampliando de 6 a 12 meses el período dentro del cual las divulgaciones se consideran inocuas. Por tanto, las solicitudes de patente presentadas a contar del 26 de enero de 2007, pueden invocar como DI las publicaciones realizadas dentro de los 12 meses anteriores a la presentación de la solicitud.

En consecuencia, para estos efectos, la fecha de prioridad no será considerada para contabilizar dicho período, aunque la prioridad sea válida.

Finalmente, en caso de solicitudes de patente que comprendan contenidos con más de una fecha de presentación, el plazo de DI se considerará respecto de la fecha de presentación de cada contenido.

c) Oportunidad para reclamar y acreditar la DI

De acuerdo con lo establecido en el art. 37 del Reglamento de la LPI, el solicitante que reclame haber efectuado una DI, deberá acompañar a su solicitud de patente los documentos que acrediten la existencia, naturaleza y fecha de las divulgaciones señaladas en el art. 42 de la LPI.

El art. 58 inc. segundo del Reglamento complementa la citada disposición al establecer que el solicitante deberá alegar la existencia de las divulgaciones inocuas junto con la presentación de la solicitud, acompañando un escrito en el cual señalará cuáles son y en qué consistieron las publicaciones, adjuntando al escrito la documentación correspondiente que esté disponible al momento de la presentación.

En consecuencia, INAPI deberá verificar inmediatamente después de presentada la solicitud y, en todo caso, en forma previa a realizar el examen de fondo, si el solicitante reclamó la existencia de la DI al tiempo de depositar la solicitud.

a) En caso que el solicitante no alegue la existencia de la DI junto con la presentación de la solicitud de patente sino en fecha posterior al depósito de la solicitud, INAPI rechazará la petición mediante resolución fundada.

b) En caso que el solicitante alegue la existencia de una DI junto con la presentación de la solicitud de patente, se deberá verificar que los documentos respectivos se encuentran materialmente acompañados en la solicitud. En este evento, atendido el mérito de los antecedentes presentados, INAPI podrá acoger o denegar la petición de declaración de DI mediante resolución fundada:

- i) Si se acoge la petición, los documentos respectivos - que serán identificados taxativamente en la resolución que los declare como constitutivos de DI - , no podrán utilizarse para afectar la solicitud por falta de novedad o nivel inventivo.
- ii) Si por el contrario se rechaza la petición, los documentos en cuestión se considerarán parte integrante del estado de la técnica de acuerdo con lo dispuesto en

el art. 33 de la LPI y podrán utilizarse en la etapa de examen de fondo para interferir la solicitud por falta de novedad o nivel inventivo, siempre que ello fuere procedente de acuerdo a su mérito.

d) Calificación de la reclamación de una DI

Reclamación conforme a lo dispuesto en el artículo 42 letra a)

El art. 42 letra a) de la LPI, establece que constituyen DI aquellas que fueron realizadas, autorizadas o derivan del solicitante de la patente.

En este caso, INAPI hará una calificación de tipo jurídica, basada en los antecedentes acompañados y su mérito, y que se reflejará en una resolución fundada que acoja o rechace la petición, la que será impugnable de acuerdo a las normas generales.

Reclamación conforme a lo dispuesto en el art. 42 letra b)

Por otra parte, la causal del art. 42 letra b), dice relación con actos de terceros, es decir, la divulgación fue realizada con motivo o deriva de abusos y prácticas desleales de las que hubiese sido objeto el solicitante o su causante.

En este caso, será esencial que el solicitante pueda demostrar a través de los antecedentes que acompañe con la presentación de la solicitud, que la divulgación se origina en abusos y prácticas desleales.

Al momento de ponderar la aplicación de esta causal, se deberá considerar la eventualidad que terceros puedan llegar por sus propios medios y de manera independiente a los mismos resultados que el solicitante divulga en su solicitud de patente.

Finalmente, y al igual que en el caso de la letra a), INAPI calificará jurídicamente la procedencia de la declaración de DI, basado en los antecedentes acompañados y su mérito, lo que se plasmará en una resolución fundada que acoja o rechace la petición, la que será impugnable de acuerdo a las normas generales.

e) Solicitudes presentadas en fase nacional de PCT

Lo expuesto anteriormente es plenamente aplicable a las solicitudes de patente y modelo de utilidad presentadas en INAPI como oficina designada y/o elegida de PCT, es decir, en fase nacional, ya que en virtud de la Regla 4.17 de PCT, a los efectos de la legislación nacional aplicable a uno o más Estados designados, el petitorio podrá contener una declaración sobre las divulgaciones no perjudiciales o las excepciones a la *falta de novedad* como se menciona en la Regla 51bis.1.a)v). En efecto, esta Regla establece que la legislación aplicable por la oficina designada, de conformidad con lo dispuesto en el art. 27 del PCT, podrá exigir al solicitante que proporcione cualquier prueba relativa a divulgaciones no perjudiciales o *excepciones a la falta de novedad*, como divulgaciones resultantes de abusos, divulgaciones con ocasión de ciertas exposiciones y divulgaciones por el solicitante que hayan tenido lugar durante cierto período.

En este caso, de acuerdo con las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente, así como el punto séptimo de la Circular N° 1/2010, la reclamación de una DI se deberá realizar al momento de presentar la correspondiente solicitud en INAPI como oficina designada y/o elegida.

El plazo de 12 meses establecido en el art. 42 de la LPI, se contará a partir de la fecha de la presentación internacional de la solicitud de patente.

f) Conciliación de las DI con las publicaciones de patente

Según se informó en la Circular N° 1 de 04 de febrero de 2010²⁸, puesto que no se encuentran expresamente exceptuadas, el art. 42 LPI sobre divulgaciones inocuas es plenamente aplicable a las publicaciones de patente.

h) Divulgaciones inocuas y otras categorías de derechos de propiedad industrial

²⁸ Véase la Circular N° 1 de fecha 04 de febrero 2010 en www.inapi.cl.

El beneficio de las divulgaciones inocuas podrá ser reclamado para los modelos de utilidad, diseños industriales, dibujos industriales y los esquemas de trazados o topografías de circuitos integrados, ya que los arts. 55, 63 y 83 de la LPI establecen que las normas del Título III correspondiente a las invenciones, son aplicables a dichas categorías, en cuanto corresponda. En efecto, todas las categorías citadas anteriormente comparten con las patentes de invención el requisito de “novedad”, en virtud de lo cual les son aplicables las Divulgaciones Inocuas, salvo a las topografías de circuitos integrados, cuyo requisito equivalente es la “originalidad”.

1.2 Carácter técnico de la invención

En forma previa a realizar el examen de los requisitos de patentabilidad establecidos en el art. 32 de la LPI, se verificará que el objeto de la solicitud de patente sea una invención. Al respecto, el art. 31 de la LPI establece que “Se entiende por invención toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial. La invención podrá ser un producto o un procedimiento o estar relacionada con ellos.”

En consecuencia, una invención debe ser una solución técnica a un problema de tipo técnico sin solución previa en el estado del arte, donde las características que describen y diferencian dicha solución deben ser técnicas. Así, si del análisis de la solicitud se concluye que la totalidad o parte de la materia cuya protección se reclama no es una solución técnica, no se debe realizar el examen de los requisitos de patentabilidad a dicha materia. En este caso, se deberán señalar en forma expresa los fundamentos y argumentos que llevan a concluir que la solicitud en su conjunto, o determinadas reivindicaciones que se especificarán, no corresponde(n) a una invención por falta de características técnicas.

En este sentido, la doctrina señala que los conocimientos abstractos o las teorías científicas no se las considera invenciones porque no tienen una aplicación “técnica”, que implica la solución de un problema productivo determinado o el logro de un resultado material concreto.²⁹

²⁹ Véase “Derecho de las Patentes de Invención / I”, Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Edit. Heliasta, 2004, Cap. “El concepto de invención”, págs. 678 y ss.

1.3 Análisis de la(s) prioridad(es)

Se debe establecer el estado de la técnica aplicable a la solicitud en examen, el cual está determinado por la fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile o, en su caso, por la fecha de su respectiva(s) prioridad(es) en el extranjero, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 34 de la LPI.

En caso de que se reivindique una o más prioridades se deberá proceder a la validación de la prioridad reclamada por el solicitante, debiendo verificarse el cumplimiento copulativo de los siguientes requisitos:

- a) Que el derecho de prioridad fue invocado al momento de presentar la solicitud en Chile citando en forma expresa en el formulario de la solicitud el número, fecha y país en que se presentó la solicitud cuya prioridad se invoca.
- b) Que la solicitud de patente nacional que reivindique la(s) prioridad(es), fue presentada dentro del plazo de un año establecido en el art. 34 de la LPI, o de 6 meses para los diseños y dibujos industriales.
- c) Que el o los respectivo(s) certificado(s) de prioridad(es) emitido(s) por la autoridad competente del país de origen, fue(ron) presentado(s) en INAPI dentro del plazo de 90 días, contado desde la fecha de presentación de la solicitud en Chile, debidamente traducido(s) al español, si fuere el caso (art. 60 de la RLPI).
- d) Que la materia de la solicitud esté sustentada en la(s) prioridad(es) reclamadas por el solicitante.

Si la materia de la solicitud está sustentada en la(s) prioridad(es), el estado de la técnica comenzará a regir desde la fecha de dichas prioridades conforme al contenido de cada una.

Consecuentemente, se deberá analizar la materia divulgada en la memoria descriptiva, en el pliego de reivindicaciones y en los dibujos y/o figuras, según corresponda, en relación con el contenido de cada una de las prioridades, de manera de determinar si la solicitud se beneficia o no de la(s) prioridad(es) declarada(s). A este respecto, es necesario hacer presente que en el evento de que sólo parte de la solicitud nacional posea sustento en la o las

prioridad(es) reivindicada(s), solamente la parte sustentada se beneficia de la(s) prioridad(es), en tanto que respecto del contenido no sustentado, el estado de la técnica comprenderá todo lo divulgado o hecho accesible al público hasta la fecha de presentación de la solicitud en INAPI o hasta la fecha de modificación del contenido aceptado a trámite, y no hasta la fecha de la prioridad.

Por tanto, en el evento que la solicitud no reclame prioridad, o ésta no haya sido considerada válida por no cumplir alguna de las condiciones indicadas precedentemente en las letras a), b), c) o d), el estado de la técnica comprenderá todo el período de tiempo anterior a la fecha de la presentación de la solicitud en Chile o hasta la fecha de modificación del contenido aceptado a trámite.

En el caso que la(s) prioridad(es) o algún miembro de familia de dicha prioridad disponga de una búsqueda del estado de la técnica asociada a la misma, ésta será un antecedente que podrá apoyar pero en ningún caso eximir la búsqueda de anterioridades de la solicitud en examen en INAPI.

<p style="text-align: center;">Parte IX Suficiencia de la descripción</p>

1. Introducción

Toda solicitud de patente debe incluir una descripción de la creación que la divulgue completa y claramente a fin de que el público comprenda lo que se pretende proteger y permita reproducirla (art. 43bis LPI). En efecto, los solicitantes de patentes tienen la obligación de suministrar los detalles técnicos de la creación y objeto de la solicitud. De esta forma el sistema de patentes favorece la divulgación y difusión de información tecnológica y el acceso a los conocimientos contenidos en las solicitudes de patente.

Por lo tanto, la suficiencia de la descripción (descripción suficiente o suficiencia técnica) implementa el principio según el cual una patente debe describir la tecnología que se busca patentar, mediante una adecuada descripción técnica de la invención que posibilite su puesta en práctica a fin de promover el progreso tecnológico y desarrollo de la técnica, como contraparte al derecho excluyente que es otorgado.

En consecuencia, la divulgación hecha en la solicitud debe permitir a un experto en la materia técnica correspondiente reproducir la invención sin ningún esfuerzo inventivo en relación con las habilidades ordinarias de dicha persona. Por lo tanto, cuando un solicitante no describe adecuadamente la invención en términos que permitan reproducirla, no presenta evidencias técnicas que den cuenta de su ejecución o de la solución que indica entregan al problema técnico, y la información omitida no puede ser suplida por el conocimiento general del experto en la materia, se considerará que la invención no fue suficientemente descrita. Ello ocurrirá si la divulgación hecha en la solicitud carece de cualidades como claridad, características esenciales, concisión, reproducibilidad o todas estas. En definitiva, la solicitud carecerá del sustento técnico requerido para constituir una invención.

El requisito de suficiencia de la descripción se debe evaluar caso a caso por un experto en la materia, quien debe ser capaz de comprender lo que está descrito en la solicitud en su

conjunto. Ciertamente este requisito debe ser evaluado considerando la solicitud como un todo, es decir, incluyendo la memoria descriptiva, las reivindicaciones y los dibujos o figuras si los hubiera, tal como dicha solicitud fue aceptada a tramitación.

A estos fines, se considera que “el experto en la materia” es el técnico común que tiene conocimiento no sólo sobre las enseñanzas de la solicitud y las referencias mencionadas en ella, sino también sobre lo que es de conocimiento general común en 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 respectivo.

Dado que el análisis de suficiencia permite entender la creación divulgada en la solicitud, entonces el experto en el arte a cargo del análisis podrá determinar, luego de examinar la suficiencia, si parte de la creación o la solicitud en su conjunto, corresponde o no a una invención y, en consecuencia, la procedencia de efectuar los análisis establecidos en la LPI.

2. En cuanto a la memoria descriptiva

Como se señaló precedentemente, el requisito de la suficiencia de la descripción debe ser evaluado en la solicitud como un todo, y en este sentido la memoria descriptiva tiene un rol fundamental.

El art. 2° del Reglamento de la LPI dispone:

“Memoria descriptiva: documento mediante el cual el solicitante da a conocer en forma clara y detallada su invención, modelo de utilidad, dibujo o diseño industrial, esquema de trazado o topografía de circuitos integrados y, además, el estado de la técnica relacionado con dicho derecho.”

Así pues, se exige que la memoria descriptiva posea una estructura particular en orden a cumplir dicho requisito. De este modo la memoria descriptiva debe incluir:

- 2.1 Una descripción de lo conocido en la materia,**
- 2.2 Una descripción de los dibujos y/o figuras , si los hubiere,**
- 2.3 Una descripción técnica adecuada y suficiente de la invención, y**
- 2.4 Al menos un ejemplo de aplicación, cuando corresponda.**

2.1 Descripción de lo conocido en la materia

La descripción de lo conocido sirve para contextualizar la invención, ubicándola dentro del campo técnico al cual pertenece. Por lo tanto, resulta importante mencionar todo el estado de la técnica relevante que sea conocido por el solicitante y que pueda ser considerado como útil para la adecuada comprensión de la invención y su relación con la técnica anterior. Preferentemente deberá incluir la identificación de todo documento que refleje el estado de 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).

Incluso, cuando fuera necesario, con el fin de colocar la invención en la perspectiva adecuada, se podrá requerir la inserción en la memoria descriptiva de referencias a la técnica anterior, tales como la cita de documentos identificados en la búsqueda. Por ejemplo, si bien la descripción de la técnica anterior presentada inicialmente podría sugerir 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, se deberá solicitar la inclusión de referencias a dichos documentos y un breve resumen del contenido más relevante de los mismos.

Es posible que en esta sección, aunque es más frecuente en la descripción de la invención, se haga referencia al problema técnico explícito que presenta dicho ámbito técnico, donde la invención es la solución, entregando la respuesta y haciendo la contribución requerida a resolver dicho problema.

2.2. Descripción de los dibujos y/o figuras, si los hubiere

Corresponde a una descripción técnica de los dibujos y/o figuras, si los hubiere, donde se indica qué representa cada uno de ellos. La descripción de los dibujos y/o figuras debe guardar concordancia con las distintas partes del objeto de la invención, pues los dibujos y/o figuras y su descripción en combinación con la descripción de la invención ayudan a comprender el invento. La descripción técnica de los dibujos y/o figuras apoya la invención y por ello, en principio, formaría parte de la parte caracterizante de la misma.

La descripción de los dibujos y/o figuras, puede ser detallada o meramente descriptiva, y podrá ser modificada para una mejor comprensión durante la tramitación. Sin embargo, dichas modificaciones no podrán implicar ampliación de contenido.

2.3 Descripción de la invención

La descripción de la invención corresponde a una explicación detallada, clara y completa de la invención, y permite que cualquier experto en la materia en el sector de la industria al que se refiere pueda “reproducir la invención” (art. 39 del Reglamento). La descripción podrá incluir referencias a los dibujos y/o figuras, si se hubieren presentado.

La invención deberá ser divulgada de manera tal que enseñe el o los problemas técnicos que resuelve. A fin de cumplir con este requisito, se deberán describir todas aquellas características que sean necesarias para definir la invención y permitan comprender la solución propuesta, en el contexto del problema técnico, así como todas las modalidades incluidas en las reivindicaciones, ya que éstas no podrán amparar aspectos que escapan a las características técnicas expuestas en la descripción de la invención.

En consecuencia, si algún elemento, característica o etapa es crítica para el entendimiento de la invención entonces dicho elemento o etapa debería aparecer explícitamente en la memoria descriptiva y no puede ser omitido ni incorporado por referencia a una publicación. Además, dicho elemento, característica o etapa debería estar comprendido en la modalidad preferida de realización (que puede ser el ejemplo de realización), así como contribuir en resolver el problema técnico.

Después que la solicitud sea aceptada a trámite, no podrá incorporarse a la misma nuevas características técnicas que signifiquen ampliación. Aun más, las características esenciales y críticas que para un experto en el arte no aparecieran en forma explícita en el pliego no podrán ser incorporadas a la descripción, pues en este caso su inserción en la solicitud será considerada ampliación de la misma.

Sin embargo, evidencias comparativas o confirmatorias que demuestren las cualidades críticas de las características técnicas fundamentales de la invención, que sean aportadas de oficio por el solicitante durante la tramitación o a requerimiento de INAPI, no serán consideradas como parte de la descripción de la invención, y en consecuencia, en principio, tampoco serán consideradas como ampliación. Por ejemplo, es el caso de las tablas comparativas que el solicitante acompaña para apoyar una defensa ante un rechazo por falta de nivel inventivo, donde dichas tablas se aportan como parte del escrito respuesta que puede ayudar a salvar dicho rechazo, pero estas no pasan a formar parte de la descripción de la solicitud, lo que implica que no genera ampliación del contenido, siempre y cuando dichas evidencias no atribuyan a la invención características que esta no tenía hasta la presentación de dichos antecedentes.

Existen solicitudes en las cuales se presenta una insuficiencia fundamental en la descripción, en el sentido de que un experto en la materia no podría reproducirlas. En ese caso, no se cumple con lo dispuesto en el art. 43 bis de la LPI, lo cual es esencialmente insalvable. Dicha información faltante es crítica para el entendimiento y reproducibilidad de la creación y, conforme a lo señalado anteriormente, la incorporación de la misma no podrá ser autorizada ni considerada. Este será el caso en que, por ejemplo, el desempeño exitoso de la invención depende de la probabilidad, es decir, cuando el experto en la materia, 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 las cuales no pueden ser reguladas en número, ubicación, incidencia o presencia, entre otras.

El 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 ocurrir por ejemplo, en la fabricación de pequeños núcleos magnéticos o componentes electrónicos. En este último caso, no se infringen las disposiciones citadas, siempre que las partes satisfactorias puedan ser rápidamente clasificadas mediante un procedimiento de prueba no destructivo.

Considerando que la memoria descriptiva deberá ser clara, 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 criterio también es aplicable a los términos extranjeros cuando no exista un equivalente en idioma español.

No se permitirá 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 se podrá utilizar un término tomado de una técnica análoga.

La terminología y los signos empleados deben ser uniformes en toda la solicitud. En resumen, se deberán utilizar los términos técnicos, signos y símbolos aceptados generalmente en el campo técnico respectivo, para lo cual deberán tenerse especialmente presente las reglas establecidas en el art. 35 del Reglamento de la LPI.

Por mucho que sean conocidos por el experto en la técnica, no es recomendable la utilización de nombres propios, denominaciones discrecionales, marcas o nombres registrados o palabras similares para referirse a materiales o artículos cuando dichas palabras indican el origen, cuando se relacionen a una gama de productos diferentes o cuando dicho elemento resulta crítico en la ejecución, reproducibilidad y entendimiento de la invención.

Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de las invenciones biotecnológicas que comprendan material biológico, podría ser necesario para su cabal reproducción y descripción, el depósito de dicho material conforme establece la normativa nacional en el art. 39 del Reglamento de la LPI. Entonces, la denominación del material biológico en la solicitud para efectos de identificar y caracterizar la invención se hará de acuerdo al certificado de depósito de dicho material que emita la Autoridad de Depósito reconocida conforme al

tratado de Budapest.. En consecuencia, cuando la invención contenga material biológico y éste haya sido correctamente depositado, se deberá emplear el número de depósito indicado en el certificado correspondiente para describir la invención, si no existe otra manera técnicamente adecuada de acuerdo al experto en la materia técnica.

2.4 Ejemplo de aplicación

Como se señaló anteriormente, la descripción de la invención debe ser lo suficientemente completa como para permitir que cualquier persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente o “experto en la materia”, pueda “reproducir la invención”.

En este sentido la solicitud debe comprender al menos un ejemplo de aplicación de la invención, que consiste en una descripción detallada de, a lo menos, un modo de realización de la invención, de acuerdo a lo establecido en el art. 39 del Reglamento de la LPI. Sin embargo, dado que la evaluación de la suficiencia debe ser hecha por un experto en la materia, podría no ser necesario que se den los detalles de las características auxiliares conocidas. A la vez, es posible que en algunas especialidades técnicas no sea necesario un ejemplo de aplicación ya que las figuras o la misma descripción de la invención en sí den cuenta de una o la modalidad de realización de la invención.

Una invención puede ser, en principio, suficientemente descrita exponiendo a lo menos una forma de realización detallada que habilite a un experto en la materia técnica correspondiente llevar a efecto la invención en todo el ámbito de protección a que se refieren las reivindicaciones. Si este es el caso, la falta de ejemplos relativos a algunas variantes particulares de la invención no resulta relevante en la evaluación de la suficiencia, siempre y cuando, dichas variantes resulten conocidas para la persona normalmente versada en la materia por medio de la descripción contenida en la solicitud o el conocimiento común general.

Sin embargo, la descripción de una forma detallada de llevar a efecto la invención no significa automáticamente que la solicitud cumple con el requisito de suficiencia. Esto debe determinarse evaluando la información contenida en los ejemplos como también en otras

partes de la solicitud a la luz del conocimiento general que tiene un experto en la materia en la fecha relevante.

En efecto, la descripción de una forma de ejecutar la invención sólo es suficiente si permite que la invención sea llevada a efecto en todo el rango reivindicado y no solamente de algunos miembros de las especies reivindicadas. La suficiencia de la descripción por lo tanto, presupone que un experto en la materia puede obtener substancialmente todas las modalidades comprendidas dentro del ámbito de las reivindicaciones. No obstante, tratándose de reivindicaciones de un ámbito amplio, podría ser necesaria la inclusión de más de un ejemplo y detalles técnicos adicionales en orden a soportar este tipo de cláusulas. Esto debe ser ponderado caso a caso, no obstante la incorporación de detalles técnicos o ejemplos que apoyen el amplio alcance de lo reivindicado podrá dar lugar a ampliación de contenido, ya que podría ser objetado por esta razón.

Por lo tanto, la memoria descriptiva debe permitir a un experto en la materia técnica correspondiente llevar a efecto al menos una forma de la invención sobre todo el ámbito reivindicado.

En muchos casos, bastará con un único ejemplo o modo de realización. Sin embargo, cuando las reivindicaciones abarcan un campo amplio, la memoria descriptiva deberá aportar un número de ejemplos, modos de realización alternativos, o variaciones que sean suficientes para cubrir el área protegida por las reivindicaciones. En caso contrario, parte de la invención o toda la invención podría considerarse que no cumple con el requerimiento del ejemplo de aplicación.

No obstante, se debe prestar atención a cada caso en particular ya que 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. En estos últimos casos, la solicitud debe contener, además de los ejemplos, información suficiente que permita al experto en la materia, mediante sus conocimientos generales comunes, realizar la invención en toda el área reivindicada sin que requiera un esfuerzo indebido y sin la necesidad de ejercitar la actividad inventiva.

Es oportuno orientar en este aspecto a algunos tipos de invenciones, que en atención a sus cualidades técnicas, es bueno explicitar un lineamiento específico. Es el caso de los nuevos usos, que si bien están considerados entre las materias excluidas de patentabilidad, en cuanto se refieren a nuevos usos médicos específicos es posible su protección. Estos, quedaran suficientemente descritos si existen evidencias suficientes en la descripción que de manera clara e inequívoca den cuenta que se orienta a una patología específica. Evidencias en relación a mecanismos de acción, interacción molecular, afinidad u otras evidencias no claras de su contribución terapéutica, no dan descripción suficiente a lo reivindicado.

Se puede citar también los polimorfos, conformaciones moleculares específicas y especiales de productos conocidos, las que solucionan un problema técnico específico que no tiene relación con la obtención de la forma cristalina. Vale decir, las evidencias técnicas deben apoyar la solución de un problema farmacológico, de estabilidad, o de formulación, entre otras. En este caso la mera obtención de la forma cristalina como evidencia técnica para describir el producto no es válida, no obstante podría apoyar un procedimiento de obtención del polimorfo, en coherencia con el problema técnico. Así mismo, las evidencias técnicas son un componente importante en la descripción suficiente de la invención. En este caso, solamente la Difracción de rayos X de polvo y Difracción de rayos X de Monocristal, son técnicas analíticas adecuadas para caracterizar el polimorfo, las que deben entregar un mínimo de tres señales para su descripción adecuada.

Los anticuerpos son polipéptidos especiales con cualidades estructurales, funcionales, de especificidad y de selectividad características. Si bien las evidencias técnicas mínimas, como todo péptido es la descripción de secuencias, en consideración de dichas cualidades es posible describir con pequeños fragmentos estructurales que apoyan funcionalidad, especificidad, afinidad y selectividad, entre otras. Es así que las evidencias técnicas deben apoyar clara, inequívoca y ampliamente la descripción que se haga del anticuerpo en el pliego de reivindicaciones. Considerando que es ampliamente reconocido en la técnica que la descripción por sus 6 CDR es técnicamente la más adecuada, no hay que desconocer que se han evidenciado en el estado de la técnica casos especiales en que se puede describir técnicamente con menos de 6 CDR. Sin embargo, no es posible generalizar un comportamiento para todos los anticuerpos, es decir la posibilidad de descripción estructural en base a 3 CDR no es una norma y dependerá del estado de la técnica, las evidencias experimentales de la

memoria descriptiva y de la suficiencia técnica sobre esta configuración que la invención exponga en la descripción.

3. Requerimientos del informe pericial

Luego de analizar la solicitud como un todo, el perito o examinador deberá determinar si las divulgaciones hechas en la solicitud permiten entender la contribución a la técnica que ha realizado el inventor y a la vez aseguran que un experto en la materia pueda poner en práctica la invención que se pretende patentar.

Cuando la información contenida en la solicitud (memoria descriptiva, pliego y figuras) no permite a un experto en la materia reproducir el invento y/o entender la contribución técnica que ha realizado el inventor, entonces corresponderá recomendar un rechazo a la solicitud por suficiencia técnica. Dicho rechazo debe ser razonado y lógico, exponiéndose los argumentos técnicos por los cuales se arribó a dicha conclusión. Además, se indicará que atendida la falta de suficiencia en la descripción, la solicitud carecería del sustento técnico requerido para cualquier invención que solucione un problema de la técnica y en consecuencia no podrá practicarse el análisis de fondo.

Sin embargo, si la deficiencia surge sólo con respecto a algunos modos de realización de la invención y no a otros, ello se podrá remediar restringiendo las reivindicaciones a los modos de realización suficientemente descritos. En este caso, se procederá con el análisis de las materias suficientemente descritas, quedando igualmente la solicitud con recomendación de rechazo.

<p style="text-align: center;">Parte X Unidad de invención</p>
--

1. Introducción

La LPI establece un conjunto de requisitos para el otorgamiento del derecho exclusivo que confiere una patente. Estos corresponden a los requisitos de patentabilidad que todas las solicitudes de patente deben cumplir para obtener el registro, los cuales están establecidos en el art. 32 de la Ley de Propiedad Industrial.

Adicionalmente, el art. 31 de la LPI establece que una patente es un derecho exclusivo para la protección de una invención. Lo anterior es complementado por el art. 40 del Reglamento que dispone que una solicitud de patente sólo puede referirse a una invención o a un grupo de invenciones que mantengan la unidad de la invención, es decir, se encuentren relacionadas de tal manera entre sí que conformen un único concepto inventivo general.

2. El concepto común inventivo

Cuando un pliego de reivindicaciones posee un grupo de invenciones, el requisito de unidad de invención se cumple siempre que entre las invenciones reivindicadas exista un único concepto común inventivo que las agrupe, que está relacionado con el problema técnico establecido y la solución que la invención propone a dicho problema. El concepto común inventivo puede estar vinculado con un aspecto conceptual asociado a la solución técnica, como también puede estar relacionado a un componente material que se encuentra en el pliego de reivindicaciones. En ambos casos, el concepto común inventivo corresponde a una relación técnica, entre el problema planteado y la solución propuesta, materializada en uno o varios elementos técnicos particulares idénticos o correspondientes que el grupo de invenciones comparte. Por ello, no siempre el concepto común inventivo figura aisladamente reivindicado en el pliego. Sin embargo, es necesario que en el análisis de unidad de invención se determine cuál es el concepto común inventivo que entrega unidad de invención a las reivindicaciones analizadas.

Se entiende por *elementos técnicos particulares*, los elementos que determinan la contribución de la invención o cada una de las invenciones al estado de la técnica. Cada elemento técnico o elementos técnicos combinados, pasan a ser elementos técnicos particulares, siempre y cuando en ellos resida la novedad y el nivel inventivo de la invención en estudio.

La contribución al estado de la técnica existe cuando las enseñanzas técnicas dadas por los elementos técnicos particulares permiten distinguir la invención con respecto a lo ya conocido, de una manera no obvia. Así, esta contribución se puede manifestar como un efecto técnico nuevo y no obvio; como característica(s) técnica(s) que producen un efecto técnico nuevo y no obvio; y como característica(s) técnica(s) nueva(s) y no obvias que conducen a un efecto técnico conocido.

En conocimiento de que solamente se puede proteger una sola solución básica a un problema de la técnica en una misma solicitud, es necesario que cada una de las cláusulas converja a la o a las reivindicaciones independientes mediante enlaces apropiados, que pueden ser formales o de fondo, siempre que éstas tengan unidad de invención. De este modo, un pliego de reivindicaciones puede comprender múltiples cláusulas de producto y/o proceso, o estar relacionado con ellas. A la vez, que algunas reivindicaciones pueden ser amplias, y no por ello comprender múltiples invenciones sin un único concepto común inventivo.

3. Análisis de unidad de invención

El análisis de unidad de invención está constituido por las siguientes etapas:

Etapas 1: En primer lugar se debe determinar cuál es el concepto común inventivo que existe entre las diversas reivindicaciones independientes. Para ello hay que analizar las reivindicaciones e identificar a priori las diferentes invenciones, considerando también lo divulgado en el resto de la solicitud para identificar las características técnicas (memoria descriptiva y dibujos).

Etapa 2: En virtud de dichas características técnicas identificar el documento más cercano del estado de la técnica.

Etapa 3: Determinar, con respecto a las diferencias con el documento del estado de la técnica identificado en la etapa anterior, el problema técnico a resolver por cada una de las invenciones establecidas en el pliego de reivindicaciones.

Etapa 4: Analizar las soluciones al problema técnico ofrecidas por cada invención, - consistentes en características técnicas iguales o correspondientes entre las reivindicaciones independientes - , y después determinar si estas características técnicas (el concepto común inventivo) o conjunto de características técnicas especiales, realizan una contribución a la invención o no, considerando la solución técnica que la invención propone.

Etapa 5: Establecer la existencia de unidad de invención, tomando como base los resultados obtenidos en la etapa anterior. Si las características técnicas especiales son iguales o correspondientes, entonces se cumple con el requisito de unidad de invención.

En caso contrario, habrá tantos inventos como soluciones técnicas al problema o características técnicas especiales se identifiquen. Se debe tener presente que las características técnicas especiales no siempre constituyen en sí mismas una invención, pero contribuyen a definir la invención en combinación con otras características.

4. Unidad de invención a priori/posteriori

Como se señaló anteriormente, la unidad de invención de un pliego de reivindicaciones se determina en base a los elementos técnicos particulares, los que permiten distinguir la invención con respecto a lo ya conocido. En consecuencia, el análisis de unidad de invención debe ser practicado en relación con el estado de la técnica. Al respecto, es posible considerar dos instancias de evaluación de unidad de invención:

a) Unidad de invención a priori

Esta se determina a partir de la sola lectura del pliego de reivindicaciones, sin necesidad de recurrir a las enseñanzas del estado de la técnica. Así, se considera que una solicitud posee *falta de unidad de invención a priori*, si no es posible encontrar un nexo común que englobe el grupo de invenciones (reivindicaciones independientes), es decir, no se puede definir un único concepto común inventivo, o bien, porque ese concepto común no es nuevo de manera obvia para un técnico normalmente versado en la materia.

b) Unidad de invención a posteriori

Esta se determina cuando el análisis de unidad de invención considera las enseñanzas del estado de la técnica. Entonces, en el evento que para un pliego de reivindicaciones se hubiera identificado un concepto único basado en determinados elementos técnicos, el cual al ser confrontado con el estado de la técnica muestra que el/los elementos técnicos que constituyen el nexo de unión entre los grupos de invenciones ya eran conocidos, es decir, no son nuevos y/o inventivos, no existirá unidad de invención. Por lo tanto, existirá *falta de unidad de invención a posteriori* cuando considerando lo divulgado en el estado de la técnica el concepto común inventivo ya era conocido.

5. Reivindicaciones independientes y dependientes

El criterio de unidad de invención se debe aplicar solamente a las reivindicaciones independientes y no a las reivindicaciones dependientes. Si las reivindicaciones independientes satisfacen la exigencia de unidad de la invención, no se puede reclamar falta de unidad respecto de las reivindicaciones dependientes, siempre que exista adecuada ligazón entre ellas, considerando además las características técnicas que comparten asociadas a la solución del problema técnico.

En caso de que se reivindiquen formas alternativas de una invención, ya sea en reivindicaciones independientes (modalidades) o en una única reivindicación (opcionalidades), se deben aplicar los mismos criterios indicados precedentemente para determinar si se cumple el requisito de unidad de invención.

Es esencial que un único concepto común 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 común inventivo general esté presente.

Esto implica que la relación debe darse en el fondo y no sólo en la forma de las reivindicaciones, relacionándolas por el concepto común inventivo, ya sea porque son complementarias en sus características especialmente adaptadas (es decir, las características de una están adaptadas según las características de la otra, en su funcionalidad), o comparten la característica técnica especial que soluciona el mismo problema técnico objetivo en ambas.

6. Compuestos intermediarios

Existe unidad de invención en el ámbito de los productos intermediarios y finales donde:

- a) Los productos intermediarios y finales tienen el mismo elemento estructural esencial, es decir, 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
- b) Los productos intermediarios y los productos finales están técnicamente interrelacionados, significando esto que el producto final se prepara directamente a partir del intermediario o se separa de él mediante un número determinado de intermediarios, conteniendo todos el mismo elemento estructural esencial.

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 sólo se deberán separar en el proceso que conduce uno al otro, por otro intermediario nuevo, ya que bastará que un intermediario sea conocido para que no exista unidad de invención entre este intermediario y el producto final. En esta circunstancia se produce falta de unidad a posteriori.

Es decir, sólo se podrá reivindicar un intermediario que tenga relación estructural con una parte del producto final. Además, cuando sean reivindicados distintos intermediarios para partes estructurales diferentes del producto final, no deberá realizarse el análisis de unidad de invención entre dichos intermediarios.

En caso de que los intermediarios y los productos finales correspondan a 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 un 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 exhiban otros efectos posibles o actividades, no deberá perjudicar la unidad de invención. Sin embargo, dichas cualidades adicionales no deberían ser reivindicadas porque en dicho caso solucionan un problema técnico diferente y dicha cualidad adicional carecería de unidad de invención.

7. Reivindicaciones de múltiples alternativas, ejemplo del tipo Markush

Cuando una reivindicación única (química o no química) defina múltiples alternativas, tal como ocurre con el llamado agrupamiento Markush, existe unidad de invención cuando las alternativas son de naturaleza similar, tanto en lo funcional como en lo estructural.

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

- a) Todas las alternativas tienen una propiedad o actividad común, y
- b) 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. Sin embargo, al excluir de la Markush aquellos radicales no novedosos la unidad de invención se podría recuperar. No obstante, en el caso de tratar alternativas múltiples funcionales, por ejemplo compuestos flavonoides, antioxidantes, agonistas de un receptor, entre otros, la exclusión de las opciones no novedosas podría no ser suficiente para restituir la unidad de invención.

8. Procedimiento de análisis

Si luego del análisis de unidad de invención, tanto a priori como a posteriori, se determina que no existe un concepto común único e inventivo en el pliego de reivindicaciones, en el respectivo examen de patentabilidad se deberá constatar dicho análisis de la siguiente manera:

- a) Realizar un razonamiento fundado de las reivindicaciones que se encuentran afectadas por unidad de invención. Dicho razonamiento deberá quedar claramente expresado en el informe.
- b) Determinar los grupos de invenciones (conceptos inventivos diferentes), señalando las cláusulas que comprende cada grupo.
- c) Pronunciarse sobre la suficiencia técnica de cada grupo de invenciones, considerando la presencia de al menos un ejemplo para cada invención, señalando qué invención tiene o no suficiencia técnica y ejemplo de realización.

- d) Para efectos de análisis de fondo de la solicitud, argumentar razonadamente la selección de una invención que se encuentra suficientemente descrita y ejemplificada de acuerdo a lo señalado en el punto c) y proceder con el análisis de patentabilidad para dicha invención. Si existe más de una invención sustentada, escoger la invención más representativa incluida en el pliego de reivindicaciones. Debe quedar claramente establecido en el respectivo examen de patentabilidad qué reivindicaciones serán consideradas en el análisis.
- e) Solicitar explícitamente que las reivindicaciones relacionadas, o parte de ellas, referidas a los otros conceptos inventivos identificados en el punto b) y que no fueron analizados, sean eliminadas del pliego de reivindicaciones de la solicitud en análisis.
- f) Señalar que conforme al análisis realizado, como se indicó en el punto c), se podría presentar solicitudes divisionales para aquellas invenciones que presentan suficiencia técnica.

Se hace hincapié en que efectuar la sugerencia del punto f) sobre compuestos intermediarios junto con la instrucción del punto e) sobre Reivindicaciones independientes y dependientes permitirá que en la solicitud en análisis se prosiga el estudio de sólo una invención como establece la LPI y Reglamento. Sin perjuicio de lo anterior, la sugerencia del punto f) de ninguna manera asegura o compromete el éxito de las posibles solicitudes divisionales que se puedan generar.

Dado lo anterior, se desprende que en el examen pericial siempre se deberá contar con un análisis de unidad de invención del pliego de reivindicaciones, incluyendo aquellos pliegos que contienen sólo una reivindicación independiente, debido a que puede existir más de una invención en una misma cláusula.

Además, en consideración que la etapa de constitución y discusión de antecedentes se ha restringido a la etapa pericial, donde se establece la actuación solamente de dos informes periciales, la notificación del segundo informe denominado respuesta del perito, imposibilita que el solicitante pueda modificar la materia discutida y analizada en la instancia pericial. Vale decir, no solamente cambiar el concepto inventivo en discusión, sino también de no constatarse falta de unidad de invención pueda incorporarse al pliego de reivindicaciones materia que no ha sido motivo de discusión y análisis en la etapa pericial.

9. Pronunciamiento pericial de rechazo por falta de unidad de invención

En la fase pericial, cuando se objete la solicitud en estudio por falta de unidad de invención, corresponderá un pronunciamiento final de rechazo para la solicitud, sin perjuicio de las demás objeciones que se constaten. Dicho rechazo se formulará en los siguientes términos:

“De acuerdo con los antecedentes que obran a la fecha en la solicitud N° XXXX-XX y sin perjuicio de la resolución definitiva del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, el perito que suscribe recomienda rechazar el derecho solicitado toda vez que no reúne el(los) requisito(s) establecido en el(los) art.(s) 31 de la LPI, en relación con los arts. 40, 44 y 50, según corresponda, del Reglamento de la LPI.”

10. Pronunciamiento final de rechazo por falta de unidad de invención

“En virtud de lo dispuesto en los arts. 49 y 50 del Reglamento, en el caso que al menos una reivindicación o una parte de ella se encuentre afectada con falta de unidad de invención, la solicitud deberá ser rechazada basado en el art. 31 de la LPI.”

<p style="text-align: center;">Parte XI Solicitudes divisionales</p>
--

1. Introducción

Conforme al art. 31 de la LPI, en relación a los arts. 40 y 44 del Reglamento, se entiende que una patente es un derecho exclusivo para la protección de una única invención, o a un grupo de invenciones que mantengan la unidad de la invención.

En el evento que la solicitud en estudio contenga dos o más soluciones a un problema técnico, es decir, presente falta de unidad de invención, el solicitante podrá superar dicha objeción separando una parte de la invención de la solicitud de patente original para presentar una o varias solicitudes divisionales. Conforme lo establecen los arts. 49 y 50 del Reglamento, las solicitudes divisionales podrán ser presentadas a iniciativa del propio solicitante hasta antes de que se emita el informe pericial o, ante un requerimiento de INAPI, en cualquier momento del procedimiento.

Sin embargo, las solicitudes divisionales no deben incurrir en ampliación de contenido respecto de las divulgaciones efectuadas en la solicitud que las originó. En caso contrario, la solicitud no se beneficiará del tratamiento de una solicitud divisional, consistente en que para efectos del procedimiento, análisis respectivo y concesión, la divisional conservará la prioridad local de la solicitud original.

2. Presentación de solicitudes divisionales

El Reglamento de la LPI establece dos oportunidades para presentar las solicitudes divisionales:

- a) En primer lugar, el art. 49 dispone que el solicitante por iniciativa propia podrá presentar una solicitud divisional hasta antes de emitido el informe pericial.

b) En segundo lugar, el art. 50 del Reglamento faculta a INAPI para requerir una modificación o división de una solicitud en cualquier momento del procedimiento. Este requerimiento se comunicará al solicitante en el informe pericial, la respuesta del perito o en la opinión técnica del examinador, quién dispondrá de un plazo de 60 días para contestarlo, todo de acuerdo con lo dispuesto en el art. 7° de la LPI.

En este segundo caso, la solicitud divisional se deberá presentar dentro del plazo para formular observaciones al informe pericial, la respuesta del perito o en la opinión técnica del examinador antes señalados. En cambio, si se presenta después de vencido el plazo para formular observaciones establecido en el art. 7° de la LPI, la solicitud no recibirá el tratamiento de una solicitud divisional.

A partir de lo anterior se desprende que una solicitud será tratada como una divisional siempre que:

a) La solicitud divisional sea presentada por el solicitante por iniciativa propia antes de la emisión del informe pericial, y la solicitud original se encuentra pendiente de resolver. De esta forma, se aceptará la presentación de una solicitud divisional por iniciativa del solicitante sólo en el caso de que la solicitud original no haya sido analizada e informada por el perito designado por INAPI; ó

b) La solicitud divisional sea presentada por el solicitante después que el informe pericial, la respuesta del perito o en la opinión técnica del examinador recomienda rechazar la solicitud original por presentar falta de unidad de invención. En este caso la solicitud divisional se presentará dentro del plazo para formular observaciones establecido en el art. 7° de la LPI. Al igual que en el caso anterior, la solicitud original se debe encontrar pendiente de resolver.

En el evento que el solicitante desee presentar una solicitud divisional, puede continuar la tramitación de la solicitud original eliminando los contenidos carentes de unidad de invención. De no hacerlo, y sin perjuicio que los contenidos carentes de unidad de invención no serán analizados, el informe pericial recomendará el rechazo de la solicitud.

La presentación de la solicitud divisional deberá comprender exactamente la misma divulgación de contenidos de la solicitud original, tanto en relación con la memoria descriptiva como con las figuras de dicha solicitud. Es decir, la solicitud divisional en ningún caso deberá incurrir en ampliación de contenidos respecto de la memoria descriptiva y figuras de la solicitud original.

3. Análisis de las solicitudes divisionales

La solicitud divisional estará sujeta a las mismas normas de forma y de fondo que se aplican a todas las solicitudes de patente, con excepción de lo dispuesto en los arts. 49 y 50 del Reglamento.

De lo anterior se desprende que:

- a) El solicitante no puede presentar una solicitud divisional después de emitido el informe pericial si éste no objeta la solicitud por falta de unidad de invención. En este caso, dicha solicitud no será reconocida como divisional y, en consecuencia, no se beneficiará de su tratamiento.
- b) En caso de que una solicitud divisional se presente contraviniendo lo que se ha mencionado precedentemente, podrá devenir en que la solicitud original sea parte del estado de la técnica para dicha solicitud divisional. Es decir, si la solicitud divisional no es presentada correctamente, la divisional no será considerada como tal y la solicitud original podrá afectarla como documento del estado de la técnica.

En cuanto a los requisitos establecidos en la LPI y el Reglamento, se reitera que todos ellos deben ser analizados como en cualquier solicitud de patente. Al respecto, se debe tener especialmente presente en el análisis de la solicitud divisional lo siguiente:

- a) Se debe constatar que la solicitud divisional haya sido presentada en tiempo y forma. En particular, debe verificarse que la solicitud divisional se presentó oportunamente, esto es, antes o después del informe pericial conforme lo dispuesto en los arts. 49 y 50 del Reglamento.

Adicionalmente, se debe verificar que los contenidos presentados en la memoria descriptiva de la solicitud divisional correspondan a los contenidos que fueron inicialmente presentados en la solicitud original. También se debe verificar que las reivindicaciones sólo se refieran a alguno de los conceptos inventivos rechazados por falta de unidad de invención en la solicitud original, si la divisional se presenta después de emitido el informe pericial. Sin perjuicio de lo anterior, es posible incorporar materias asociadas al concepto inventivo presentado en la divisional, siempre y cuando se encuentren debidamente sustentados en la memoria descriptiva, cumplan con el requisito de suficiencia técnica y no correspondan a una ampliación.

b) Una vez que se ha verificado que la solicitud divisional ha sido presentada en tiempo y forma, se deberá analizar si la búsqueda efectuada para la solicitud original es pertinente para la solicitud divisional o, por el contrario, se deberá realizar una nueva búsqueda que contemple los contenidos no considerados en la búsqueda asociada a la solicitud original, respetando las fechas de búsqueda, de acuerdo a lo establecido en los arts. 49 y 50 del Reglamento.

c) Se deberá ejecutar un análisis de doble protección con la solicitud original, otras divisionales de dicha solicitud original y aquellas solicitudes que posean la misma fecha de presentación o de prioridad, según sea el caso.

d) Se deberá ejecutar un análisis de unidad de invención, aunque la solicitud divisional tenga sólo una reivindicación independiente.

4. Plazos de concesión de las solicitudes divisionales

De acuerdo a nuestra legislación y sus modificaciones, existen tres diferentes situaciones que se podrían presentar en relación a los plazos de vigencia de las patentes de invención de solicitudes divisionales:

a) Solicitud original y solicitud divisional presentadas durante la vigencia de la LPI del año 1991.

De acuerdo a lo estipulado en el art. 39 de la LPI del año 1991, el plazo de vigencia de la patente es de quince años contado desde la fecha de concesión de cada solicitud, respectivamente, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 2 de dicho artículo.

b) Solicitud original y solicitud divisional presentadas durante la vigencia de la LPI del año 2005.

De acuerdo a lo estipulado en el art. 39 de la LPI del año 2005, el plazo de vigencia de la patente es de veinte años contado desde la fecha de presentación de la solicitud original.

c) Solicitud original presentada durante la vigencia de la LPI del año 1991 y solicitud divisional presentada durante la vigencia de la LPI del año 2005.

Las solicitudes divisionales presentadas en fecha posterior a la entrada en vigencia de la LPI del año 2005, originadas en una solicitud presentada durante la vigencia de la LPI del año 1991, gozarán de protección por un período no renovable de 15 años contados desde la fecha de concesión, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 2 de dicho artículo.

Parte XII

Exclusiones de patentabilidad

Descubrimientos, teorías científicas y métodos matemáticos

Sistemas, métodos, principios o planes económicos, financieros, comerciales, de negocios o de simple verificación y fiscalización; y los referidos a las actividades puramente mentales o intelectuales o a materias de juego

1. Introducción

Como hemos señalado en capítulos anteriores, en virtud de lo dispuesto en el art. 32 de la LPI, los productos y procedimientos pertenecientes a todos los campos de la tecnología, que cumplan los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, pueden protegerse por una patente de invención.

No obstante, la LPI establece que no toda materia es protegible como derecho de propiedad industrial. Al respecto, el art. 37 de la LPI define ciertas materias que se encuentran excluidas de patentabilidad por no constituir una invención. En consecuencia, constatándose en el examen de fondo que el objeto de la solicitud no es susceptible de patentarse pues se configura a su respecto alguna de las exclusiones establecidas en el art. 37 de la LPI, no corresponderá practicar los análisis y pronunciamientos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. En este evento, el examen deberá dejar constancia expresa de las exclusiones de patentabilidad aplicables y sus fundamentos.

2. Artículo 37 letras a) y c)

El art. 37 letra a) de la LPI, establece:

“Art. 37.- No se considera invención y quedarán excluidos de la protección por patente de esta Ley:

a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.”

El art. 37 letra c) de la LPI, establece:

“Art. 37.- No se considera invención y quedarán excluidos de la protección por patente de esta Ley:

c) Los sistemas, métodos, principios o planes económicos, financieros, comerciales, de negocios o de simple verificación y fiscalización; y los referidos a las actividades puramente mentales o intelectuales o a materias de juego.”

3. Marco técnico

Sin perjuicio de lo expuesto, constatamos que la LPI o su Reglamento no definen las materias excluidas de patentabilidad enumeradas en el art. 37 letras a) y c), de tal forma que se hace necesario entregar una aproximación conceptual para su adecuada comprensión y la correcta interpretación de la LPI en este punto.

Las exclusiones se aplican sobre aquellas materias que se describen en el pliego de reivindicaciones, ya sea que:

- a) Lo reivindicado consiste sólo en la descripción de la materia sujeta a exclusión;
- b) Lo reivindicado combina la descripción de materia excluida y materia física accesoria, excluida o no, siendo dicha materia accesoria sólo soporte necesario para implementar la materia excluida.

Conforme a lo anterior, creaciones que comprendan materia excluida de patentabilidad, para que sean consideradas invenciones, además deberán describir aspectos relacionados con materias físicas, donde estas materias tengan una descripción en términos técnicos, y que adicionalmente entreguen una contribución técnica más allá del mero hecho de implementar la materia excluida. Entonces, en caso que lo anterior no se cumpla, la materia reivindicada quedará excluida de patentabilidad.

De tal manera, resulta necesario entregar una aproximación conceptual a las materias que se consideran exclusiones, para así poder realizar un análisis más objetivo sobre las mismas.

3.1 Descubrimientos: Corresponden al hallazgo y descripción de un fenómeno físico, químico o biológico, un elemento o conjunto de elementos presentes en la naturaleza como tal, y sus interacciones.

La mayoría de las veces no se describe aplicación particular alguna para dicho descubrimiento, ya que no ha sido aplicado a un problema de la técnica particular. Sin embargo, el hecho que se describa alguna aplicación para el mismo no significa que pierde la categoría de descubrimiento, quedando por lo tanto excluido de patentabilidad. No obstante, no hay que perder de vista que la divulgación de un descubrimiento podría dar lugar a la identificación de productos o procesos que se beneficien de él, donde estos nuevos productos y/o procesos sí podrían ser patentables.

3.2 Teorías científicas: Se trata de aquellos planteamientos, propuestas o definiciones que proporcionan una explicación de un comportamiento de la naturaleza, de materias descubiertas o conocidas. Por ejemplo, una teoría científica puede referirse a la explicación sobre el origen o comportamiento de un descubrimiento.

Claramente, ni la descripción del fenómeno o la explicación del mismo serán objeto de patente. La mayoría de las veces las teorías científicas no describen aplicación particular alguna ya que no han sido aplicadas a un problema de la técnica específico. Sin embargo, el hecho que se describa aplicación para el mismo no le resta la categoría de teoría científica, quedando por lo tanto excluido de patentabilidad.

3.3 Métodos matemáticos: Son aquellos que corresponden a la aplicación de operaciones o lógica matemática sobre variables algebraicas, para explicar, ejecutar, predecir o solucionar alguna situación.

En algunas oportunidades, estos métodos contienen algoritmos matemáticos o computacionales. La mayoría de las veces dichos métodos no describen aplicación particular

alguna ya que no han sido aplicados a un problema de la técnica específico. Sin embargo, el hecho de que se describa aplicación para el mismo no le resta la categoría de método matemático, quedando por lo tanto excluido de patentabilidad.

Adicionalmente, los métodos matemáticos se consideran actividades puramente mentales, por tanto, también se encuentran excluidos de patentabilidad de acuerdo al art. 37 letra c).

3.4 Sistemas: Corresponde a un grupo de componentes, aparatos, dispositivos u objetos organizados y complejos, dinámicamente relacionados, que en conjunto conforman un todo unitario y dan curso a una actividad que tiene un propósito, donde dicho sistema y componentes actúan sobre elementos físicos, químicos o biológicos (datos, materia o energía, entre otros) para lograr el propósito y entregar un resultado.

3.5 Métodos: Corresponden a una sucesión ordenada de etapas, pasos, instrucciones o reacciones causa-efecto, que permiten pasar de una instancia inicial a una instancia final, de acuerdo a un propósito.

3.6 Principios: Corresponden a una idea, fundamento, verdad o máxima, que orienta o explica las consideraciones u operación de las cosas, comportamientos, sistemas, reacciones, etc.

3.7 Planes económicos: Son aquellos que se refieren a la actividad económica global o a la de un sector o empresa. A su vez, el término Plan, corresponde a un programa, planificación, procedimientos, conjunto de acciones, etapas o instrucciones, que permiten llevar a efecto un propósito.

3.8 Planes financieros: Se refieren a la Hacienda Pública, a las cuestiones bancarias, transaccionales y bursátiles, o a los grandes negocios mercantiles.

3.9 Planes comerciales: Se refieren al comercio o a los comerciantes, al intercambio de bienes por divisas.

3.10 Planes de negocios: Son aquellos referidos a la forma de hacer, guiar o conducir una transacción comercial, es decir, el modo de hacer o implementar un determinado negocio, así como a la secuencia de procesos abstractos, que tienen un carácter netamente comercial, donde la transacción puede ser de bienes, divisas o de ambas.

Sin tener el ánimo de restringir el alcance de las exclusiones, se puede establecer que algunas de las múltiples modalidades que presentan las exclusiones anteriormente señaladas, son las siguientes: 1) Administración de empresas, incluyendo situación financiera; manejo contable y gestión de operaciones; 2) Procesamiento de información relacionada al mercado financiero; 3) Cálculo de precio o costo, ya sea presente o a futuro, para bienes y servicios; 4) Mercadotecnia, entendiéndose ésta de acuerdo a la definición de la RAE como: *“Conjunto de principios y prácticas que buscan el aumento del comercio, especialmente de la demanda y el estudio de los procedimientos y recursos tendientes a este fin.”*

3.11 Actividades puramente mentales o intelectuales: Son aquellas referidas a actividades llevadas a efecto en la mente y referidas al entendimiento. Es decir, dicen relación principalmente con elementos abstractos, sin materialización, incapaces de resolver algún problema técnico. Sin embargo, también alcanza a materias referidas a descubrimientos, teorías científicas y métodos matemáticos.

3.12 Materias de juego: Se refiere a la acción y efecto de jugar, el establecer un propósito incierto, dependiente de los participantes y el camino que toman las acciones en cada ocasión. Estos consideran reglas de juego las cuales se aplican a un ente abstracto que es el juego. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define el término “juego” como *“Ejercicio recreativo sometido a reglas, y en el cual se gana o se pierde.”* Como ejemplos cita: juego de naipes, de ajedrez, de billar, de pelota. A su vez, los “juegos de suerte”, son definidos como *“Cada uno de aquellos cuyo resultado no depende de la habilidad o destreza de los jugadores, sino exclusivamente del acaso o la suerte; p. ej., el del monte o el de los dados.”*

Sin embargo, un aparato para jugar sí podría constituir una materia patentable.

4. Análisis

Una reivindicación se excluye cuando se reivindique como tal una creación que corresponda a las materias excluidas. Por ejemplo, estará excluido de patente cuando se intente proteger explícitamente como categoría un producto de programa computacional (software), o un método matemático o un algoritmo que ejecuta sus procesos, o también lo anterior cuando se implementan en un sistema computacional convencional.

Por otro lado, una reivindicación podría comprender una materia excluida y elementos técnicos como parámetros de operación o componentes; donde dichos elementos adicionales deben constituir las características técnicas del producto o procedimiento reivindicado. En este escenario, la reivindicación podría no estar excluida. Sin embargo, los requisitos de implementación, instrucciones o cualidades de selección, entre otras, podrían no ser características técnicas del producto o procedimiento reivindicado, y con ello no contribuir a subsanar la exclusión de la materia reivindicada.

Cuando se ejecuta el análisis de patentabilidad, se deberá hacer un pronunciamiento en relación a si todas o alguna de las reivindicaciones del pliego comprende materia excluida de patentabilidad, si dispone de materias físicas adicionales, si éstas aportan características técnicas, así como si dichas reivindicaciones están excluidas conforme a la interpretación dada a las reivindicaciones a la luz del art. 37.

Se mencionó con anterioridad que *"las materias excluidas de patentabilidad, por no considerarse invenciones, quedarán excluidas de la protección por patente y no corresponderá analizarlas respecto de los requisitos de patentabilidad que la Ley establece"*. Lo anterior ocurrirá cuando aun considerando las evidencias y/o características técnicas contenidas en la descripción de la solicitud, no se pueda definir una creación que supere las exclusiones. En este escenario, incluso puede ser probable que no se pueda establecer materia técnica sobre la cual establecer una búsqueda o clasificación. En caso contrario, se deberá ejecutar la búsqueda y clasificación correspondiente, así como definir las materias técnicas disponibles en la memoria descriptiva para definir una invención que subsane las exclusiones y pueda ser analizada.

Entonces, si la invención descrita en el pliego de reivindicaciones incluye materia excluida de protección por patente, se deberá considerar las evidencias y/o características técnicas contenidas en la descripción de la solicitud para realizar el correspondiente análisis de patentabilidad. En los casos en que dicha exclusión de patentabilidad no puede ser superada con la información disponible tanto en la hoja técnica, memoria descriptiva, pliego de reivindicaciones y figuras, se entenderá a la solicitud como excluida de protección de manera no subsanable. Sin perjuicio de lo anterior, se podría establecer una comunicación con el solicitante para aclarar las evidencias y/o características técnicas de la solicitud, en caso que ayude a la interpretación de la solicitud en su conjunto.

Con el ánimo de orientar en la determinación del mérito técnico de los componentes o características que la solicitud disponga, en conjunto con la materia excluida, se proponen los siguientes pasos:

Etapas 1: Identificación de características técnicas en las reivindicaciones.

Evaluar las reivindicaciones e identificar si existe en alguna de ellas elementos que se vean afectados con las exclusiones de patentabilidad. Una vez identificados y definidos los elementos que por sí solos se encuentran excluidos de patentabilidad, estos se indican explícitamente, para así poder determinar la contribución de las materias excluidas para la resolución del problema técnico planteado.

Si las materias excluidas se encuentran en la reivindicación principal o en alguna reivindicación independiente, se deberá evaluar si los elementos descritos en el resto de las reivindicaciones corresponden a características técnicas suficientes para superar la exclusión de dichas reivindicaciones objetadas. De ser necesario, se solicitará readecuar las reivindicaciones de manera que la reivindicación principal contenga dichas características técnicas que permitan solucionar el problema técnico. Así se procede a ejecutar el análisis de dichas reivindicaciones de manera habitual.

Sin perjuicio de lo anterior, corresponderá rechazar la solicitud (las reivindicaciones afectadas) conforme al art. 37 de la LPI, señalando claramente cuál(es) reivindicación(es) se encuentra(n) afectada(s) por la exclusión correspondiente, que deberá citarse expresamente.

En caso de no identificar elementos asociados con las exclusiones de patentabilidad, se procede a ejecutar el análisis de dichas reivindicaciones de manera habitual.

Etapas 2: Determinar la contribución técnica de los contenidos de la solicitud.

En el evento de que no se identifiquen elementos técnicos en el pliego de reivindicaciones, se procederá a identificar características técnicas, de acuerdo al problema técnico planteado, en la memoria descriptiva y otros componentes de la solicitud. Para ello se procederá conforme a lo establecido en las Directrices referentes a Suficiencia en la Descripción.

Encontrándose información técnica en la memoria descriptiva, hoja técnica o en las figuras que colabore en definir correctamente la invención, se considerará dicha información técnica para ejecutar el análisis de patentabilidad. Además, se solicitará readecuar las reivindicaciones de manera que la reivindicación principal contenga dichas características técnicas que permitan solucionar el problema técnico y sobre las cuales se ejecutó el análisis de patentabilidad.

Sin perjuicio de lo anterior, corresponderá rechazar la solicitud (las reivindicaciones afectadas) conforme al art. 37 de la LPI, señalando claramente cuál(es) reivindicación(es) se encuentra(n) afectada(s) por la exclusión correspondiente, la(s) que deberá(n) citarse expresamente.

Si, por el contrario, no existen indicios en la solicitud que permitan considerarla una invención, la solicitud no será analizada y será rechazada en virtud de lo dispuesto en el art. 31 de la LPI.

Entonces, si ejecutadas las correcciones a las reivindicaciones por parte del solicitante, se establece que la materia excluida de patentabilidad, en conjunto con elementos técnicos identificados en la solicitud, entregan herramientas útiles que permitan determinar las características técnicas del producto o procedimiento que se desea proteger en la cláusula principal, y además, se determina que dicha descripción colabora en la resolución del

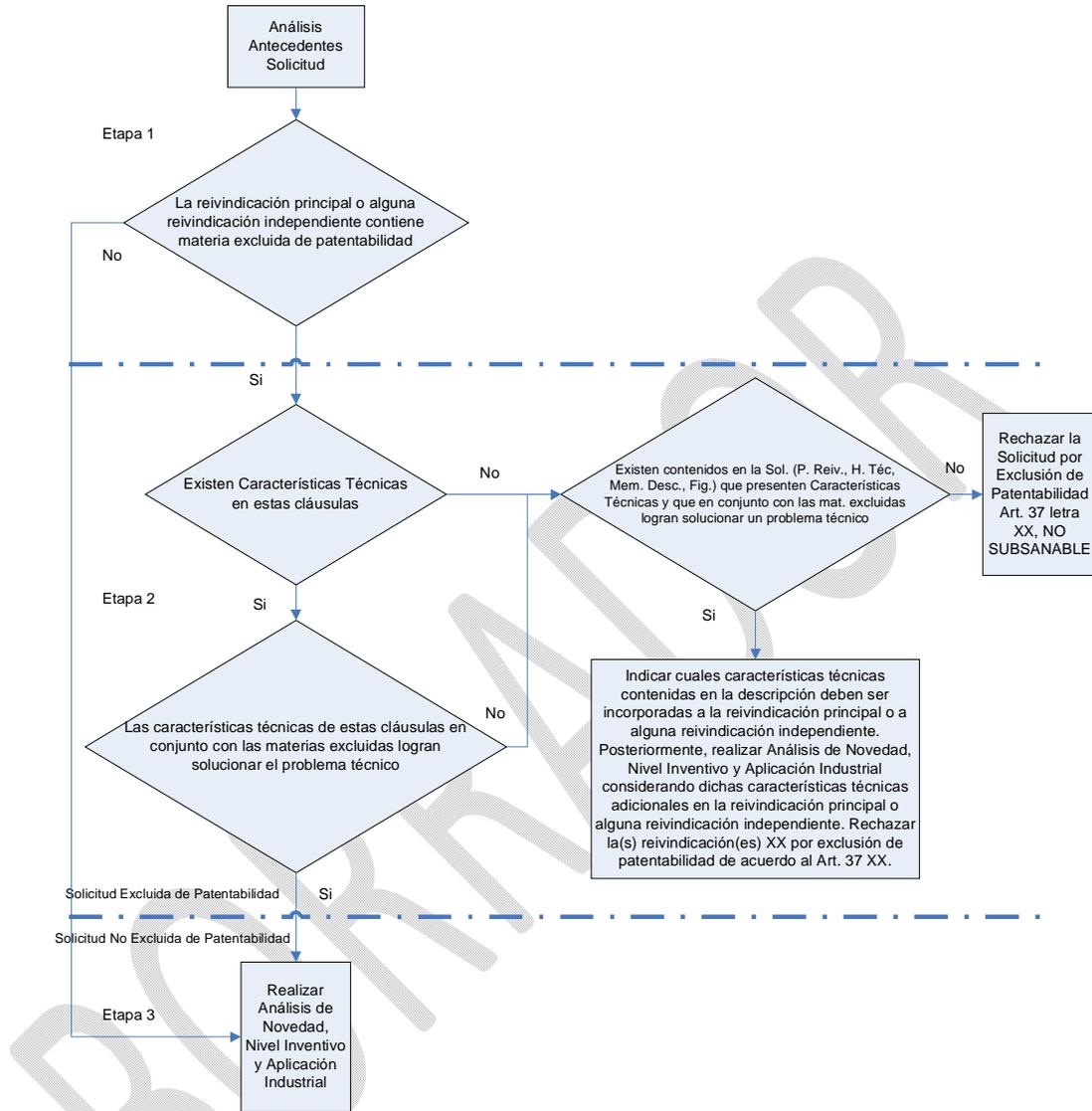
problema técnico objetivo, se podría concluir que lo reivindicado corresponde a una invención y, por lo tanto, no se ve afectada con lo dispuesto por la respectiva exclusión establecida en el art. 37 de la LPI. Sin perjuicio de lo anterior, la concesión de la patente está sujeta a que la misma cumpla con los otros requisitos que la LPI establece.

Etapas 3: Pronunciamento final

El pronunciamento final para el análisis realizado por los peritos, en caso de rechazo de al menos una reivindicación del pliego será el siguiente:

“De acuerdo con los antecedentes que obran a la fecha en la solicitud N° XXXX-XX y sin perjuicio de la resolución definitiva del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, el perito que suscribe recomienda rechazar el derecho solicitado toda vez que la materia cuya protección se solicita no se considera invención quedando excluida de protección por patente conforme lo dispone el art. 37 letra x) de la LPI.”

Método de Análisis e Identificación de Materia Excluida de Patentabilidad Art. 37 a), 37 c)



Parte XIII
Exclusiones de Patentabilidad

Biotecnología

El art. 37 letras b) y f) de la LPI, establece:

“Art. 37.- No se considera invención y quedarán excluidos de la protección por patente de esta Ley:

b) “Las plantas y los animales, excepto los microorganismos que cumplan las condiciones generales de patentabilidad. Las variedades vegetales sólo gozarán de protección de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 19.342, sobre Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales. Tampoco son patentables los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales, excepto los procedimientos microbiológicos. Para estos efectos, un procedimiento esencialmente biológico es el que consiste íntegramente en fenómenos naturales, como los de cruce y selección.”;

f) “Parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma y germoplasma. Sin embargo, serán susceptibles de protección los procedimientos que utilicen uno o más de los materiales biológicos antes enunciados y los productos directamente obtenidos por ellos, siempre que satisfagan los requisitos establecidos en el artículo 32 de la presente Ley, que el material biológico esté adecuadamente descrito y que la aplicación industrial del mismo figure explícitamente en la solicitud de patente”.

Las citadas disposiciones establecen materias excluidas de patentabilidad, sin embargo, ambas normas, - en la forma de contraexcepciones - , definen elementos que pueden protegerse, como los microorganismos (letra b), los procedimientos que utilicen material biológico y los productos directamente obtenidos por ellos, siempre que se cumplan determinados requisitos (letra f).

1. Las plantas y los animales (art. 37 letra b)

En cuanto a las exclusiones contenidas en la letra b), "Las *plantas* y los *animales*", no podrán ser patentables, sin importar la forma en que se describan, el beneficio que entreguen o el aporte técnico que ello pueda implicar. Incluida en esta exclusión se entienden los materiales de reproducción vegetal como las semillas.

Sin embargo, "*los microorganismos*" sí podrán ser patentados en la medida que cumplan con los requisitos de patentabilidad que establece la LPI.

Podría ser necesario solicitar que se proceda a ejecutar el depósito del microorganismo en una institución reconocida internacionalmente para este fin, lo que permitiría tener certeza de la reproducibilidad de la invención.

En el caso de Chile, se reconoce a las autoridades de depósito establecidas en el Tratado de Budapest como las autoridades facultadas para extender certificados que acrediten el depósito de la invención.

En virtud de la legislación nacional no es obligación que el certificado de depósito tenga fecha anterior a la fecha de la solicitud de patente, ya que éste se podrá presentar cuando INAPI lo requiera (art. 39 inciso 4° del Reglamento).

Por otra parte, la LPI N° 19.342 que Regula Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales, permite la protección de las variedades vegetales, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en dicho cuerpo legal.

2. Procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales (art. 37 letra b)

El art. 37 letra b), también excluye "los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales", que son aquellos que consisten "íntegramente en fenómenos naturales, como los de cruce y selección."

Cuando exista alguna intervención técnica por parte del hombre, el procedimiento

dejará de ser esencialmente biológico y, por lo tanto, será patentable.

El artículo 37 letra b) establece una contraexcepción en relación con los procedimientos microbiológicos para la producción de plantas y animales, los que en consecuencia son patentables.

3. Parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma y germoplasma (art. 37 letra f)

a) Parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza (art. 37 letra f)

Este concepto incluye partes de plantas, como raíces, tallos; y partes de animales, desde órganos y tejidos hasta extremidades, materia que se encuentra excluida de patentabilidad.

b) Procesos biológicos naturales (art. 37 letra f)

En el caso de “los procesos biológicos naturales”, aplican las mismas consideraciones expuestas con anterioridad en relación con los “procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales”. Es decir, es factible la protección de procedimientos biológicos donde la descripción técnica del proceso involucre un aporte técnico o una intervención tecnológica que cumple los requisitos legales de patentabilidad. En consecuencia, no pueden patentarse los procedimientos biológicos tal como se manifiestan en la naturaleza, es decir, sin intervención humana.

c) El material biológico existente en la naturaleza o aquél que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma (art. 37 letra f)

Se encuentra excluido de patentabilidad el material biológico existente en la naturaleza o aquél que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma.

No obstante, el art. 37 letra f) establece que sin embargo, serán susceptibles de

protección *"los procedimientos que utilicen uno o más de los materiales biológicos antes enunciados y los productos directamente obtenidos por ellos, siempre que satisfagan los requisitos establecidos en el art. 32 de la presente Ley, que el material biológico esté adecuadamente descrito y que la aplicación industrial del mismo figure explícitamente en la solicitud de patente."*

En consecuencia, las secuencias nucleotídicas son patentables si existe un procedimiento técnico que permita obtenerlas de manera independiente de la fuente de origen, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 37 letra f) segunda parte. En este caso la aplicación industrial debe figurar explícitamente en la solicitud de patente. Es decir, la utilidad de las secuencias debe estar claramente establecida en la memoria descriptiva. Por ello, una secuencia de ácido nucleico sin indicación de una función no es patentable. Sin embargo, una secuencia de ADN que sí tenga indicada una función concreta que le otorga aplicación industrial, se considera patentable.

También son patentables las secuencias aminoacídicas que cumplan los requisitos anteriormente descritos para las secuencias nucleotídicas.

Asimismo, es posible la protección de *"los procedimientos que utilicen"* uno o más de los materiales biológicos enunciados, es decir, que utilicen *"Parte de los seres vivos... y el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma y germoplasma"*.

En relación con las solicitudes correspondientes a procedimientos de obtención de secuencias nucleotídicas y aminoacídicas, se debe considerar que se requiere de un procedimiento técnico de obtención de las mismas. Por tanto, estos procedimientos son patentables en cuanto incluyan técnicas desarrolladas por el hombre y no consistan en procesos biológicos naturales tal y como se encuentran en la naturaleza, a la luz del art. 37 letra f), segunda parte.

A su vez, serán susceptible de protección *"los productos directamente obtenidos por ellos"*, es decir los productos directamente obtenidos por los procedimientos que utilicen uno o más de los materiales biológicos antes enunciados. Por lo tanto, los productos

biotecnológicos directamente obtenidos por los procesos factibles de protección, también podrán ser protegidos. Lo anterior implica que las solicitudes de patente referidas a productos biotecnológicos, deberán divulgar los procesos a través de los cuales se obtienen los productos a reivindicar.

Sin embargo, tanto los productos y procedimientos mencionados en los párrafos anteriores que sí pueden ser protegidos por patentes, deberán cumplir adicionalmente con los siguientes requisitos:

- i) satisfacer los requisitos establecidos en el art. 32 de la LPI;
- ii) que el material biológico esté adecuadamente descrito; y
- iii) que la aplicación industrial del mismo figure explícitamente en la solicitud de patente.

En efecto, a la luz de las exclusiones, se requiere que los productos biotecnológicos reivindicados y descritos en la solicitud de patente comprendan evidencia técnica en los siguientes términos:

- j) que el inventor estaba en posesión del producto biotecnológico;
- ii) se describe un procedimiento de obtención del producto biotecnológico;
- iii) la obtención del producto biotecnológico no depende del continuo uso del material biológico de origen existente en la naturaleza;
- iv) el producto biotecnológico puede ser descrito en virtud de cualidades técnicas propias del producto; y
- v) la aplicación industrial se encuentra explícita en la solicitud.

4. **Glosario**

Con el propósito de facilitar el análisis de esta materia y establecer una base conceptual, a continuación se definen algunos términos utilizados en este campo:

- a) Animal:** Organismo eucariota, pluricelular y heterótrofo. Pertenece al reino Animalia.
- b) Célula:** Una unidad autónoma, con capacidad de autorreplicarse que existe como una unidad de vida funcionalmente independiente (como en el caso de los organismos unicelulares), o como una subunidad en los organismos multicelulares (como en plantas y animales) la cual está especializada en llevar a cabo las funciones particulares que genera un organismo como un todo.

- c) Célula Madre:** Célula progenitora, autorrenovable, capaz de regenerar uno o más tipos celulares diferenciados.
- d) Genoma:** Totalidad de la información genética perteneciente a una célula o un organismo.
- e) Germoplasma:** Variabilidad genética total disponible para una población determinada de organismos, representada por el caudal de células germinales (células sexuales, esperma o huevo) o semillas vegetales.
- f) Material biológico:** Cualquier material que contenga información genética capaz de reproducirse o ser reproducido en un sistema biológico.
- g) Microorganismo:** Incluye bacterias y otros organismos generalmente unicelulares, organismos con dimensiones por debajo de los límites de la visión, que se pueden reproducir y manipular en un laboratorio, incluidos los plásmidos y los virus y los hongos unicelulares (incluyendo las levaduras), algas, protozoos y, por otra parte, células vegetales y animales.
- h) Planta:** Organismo eucariota, multicelular y que obtiene la energía para crecer y realizar sus actividades de la luz del sol, energía que toman a través del proceso de fotosíntesis. Pertenece al reino Plantae.
- i) Procedimiento esencialmente biológico:** Procedimiento que consiste íntegramente en fenómenos naturales como el cruce y la selección. Cuando haya alguna intervención técnica por parte del hombre deja de ser esencialmente biológico.
- j) Procedimiento microbiológico:** Procedimiento que utiliza una materia microbiológica, que incluye una intervención sobre la misma o que producen una materia microbiológica.
- k) Secuencia aminoacídica:** Fragmento completo o parcial de proteínas.

l) Secuencia nucleotídica: Fragmento completo o parcial de ADN o ARN correspondiente a un gen.

m) Variedad Vegetal: Conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho de obtentor, pueda definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos, que es distinguible de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres por lo menos, y que se considera como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración.

BORRADOR

Parte XIV
Exclusiones de patentabilidad

Nuevos usos

1. Introducción

El art. 37 letra e) de la LPI, establece:

“Art. 37.- No se considera invención y quedarán excluidos de la protección por patente de esta Ley:

“El nuevo uso, el cambio de forma, el cambio de dimensiones, el cambio de proporciones o el cambio de materiales de artículos, objetos o elementos conocidos y empleados con determinados fines. Sin perjuicio de lo anterior, podrá constituir invención susceptible de protección el nuevo uso de artículos, objetos o elementos conocidos, siempre que dicho nuevo uso resuelva un problema técnico sin solución previa equivalente, cumpla con los requisitos a que se refiere el artículo 32 y requiera de un cambio en las dimensiones, en las proporciones o en los materiales del artículo, objeto o elemento conocido para obtener la citada solución a dicho problema técnico. El nuevo uso reivindicado deberá acreditarse mediante evidencia experimental en la solicitud de patente.”

2. Aplicación

Con la finalidad de evitar que se concedan patentes para creaciones carentes de actividad inventiva, la primera parte de la disposición excluye de la protección por patentes el nuevo uso de un producto, un mero cambio en su forma, dimensiones, proporciones o de sus materiales.

Sin embargo, la segunda parte de la letra e) establece una contraexcepción, en virtud de la cual se permite el patentamiento de los segundos usos, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

- a) El nuevo uso debe corresponder a productos conocidos;
- b) el nuevo uso deberá resolver un problema técnico sin solución previa equivalente;
- c) el nuevo uso deberá reunir los requisitos establecidos en el art. 32;
- d) dicho nuevo uso deberá incluir un cambio en las dimensiones, proporciones o en los materiales del artículo, objeto o elemento conocido; y,
- e) se deberá acreditar el nuevo uso mediante evidencia experimental.

En consecuencia, cumpliéndose los requisitos antes enunciados, se puede patentar el nuevo uso de productos conocidos, materia que tiene especial relevancia en el ámbito farmacéutico, donde suelen presentarse este tipo de solicitudes.

Se debe considerar que los requisitos adicionales establecidos en la contraexcepción de la exclusión, deberán estar contenidos explícitamente, ya sea en las reivindicaciones o en la descripción. Sin embargo, las cualidades técnicas que caracterizan al nuevo uso y le confieren mérito para ser patentable, deberán estar incluidas en las reivindicaciones.

3. Patentabilidad del nuevo uso médico

La LPI permite la protección de los nuevos usos médicos, entendiendo como tal el nuevo uso o la aplicación encontrada para un producto, en este caso para una molécula o una sustancia ya conocida o incluso patentada, diferente al uso divulgado en el estado de la técnica para dicho producto, siempre que dicho uso o aplicación se relacione con una patología o trastorno específico o una familia de patologías relacionadas, lo que debe estar suficientemente descrito y soportado a partir de las evidencias técnicas divulgadas en la memoria descriptiva.

En efecto, un nuevo uso médico de un producto o agente activo conocido y de actividad terapéutica conocida, debe resolver un problema técnico que antes no tenía solución equivalente, o sea, debe corresponder a una nueva actividad terapéutica, que además no tenga relación o no se pueda inferir de la actividad terapéutica ya conocida, entendiendo actividad terapéutica como la prevención, el diagnóstico o el tratamiento satisfactorio de enfermedades

o trastornos físicos y mentales, el alivio de los síntomas de las enfermedades y la modificación o regulación beneficiosa del estado físico y mental del organismo.

Al ponderar los requisitos de novedad y de nivel inventivo de un nuevo uso médico, es relevante definir lo que se entiende por inferir la invención desde la actividad terapéutica ya conocida, pues en determinadas situaciones es posible derivar directa e inequívocamente a partir de un único documento la actividad que se pretende proteger. Así, una objeción por novedad podría formularse si razonablemente es posible determinar que mediante el primer uso médico se logra arribar directa e inequívocamente al nuevo uso médico, ya sea porque comparten el mecanismo fisiopatológico, o bien porque es posible considerar que el nuevo uso pudiese estar implícito dentro del primer uso ya descrito.

El sólo hecho de describir, con las evidencias experimentales correspondientes, que un tratamiento es efectivo o es más efectivo en un grupo particular de pacientes, no confiere novedad a la solicitud si el agente activo ya ha sido utilizado en el estado de la técnica para tratar a un grupo de pacientes donde dicho subgrupo podría estar incorporado explícita o implícitamente, ya que se considera que el nuevo uso sólo corresponde al descubrimiento de una propiedad ventajosa y evidente del uso ya descrito. Además, la situación anteriormente descrita corresponde a la selección de un grupo particular, es decir corresponde a una declaración restrictiva para la invención (disclaimer) que no tiene ninguna característica técnica asociada al uso del producto. Sin embargo, características técnicas del producto asociadas a dicha selección, podrían dotar a la invención de los méritos para ser considerada un nuevo uso médico.

Por otro lado, invenciones relacionadas con nuevos usos médicos pueden referirse a materias contenidas en otras exclusiones. Es el caso de invenciones donde la descripción de la misma, así como las evidencias experimentales, están dirigidas a explicar y/o describir un mecanismo de acción, genérico o específico. Es decir, la invención divulga el cómo, cuándo, con qué y/o por qué dicho producto conocido interacciona con otros productos o con material biológico in vivo, ex vivo o in vitro, así como la forma en que esta interacción modifica a dichos elementos y su entorno. Lo anterior no constituye un nuevo uso médico sino que corresponde a un descubrimiento de la interacción del producto o de propiedades inherentes

al producto. En consecuencia, este tipo de solicitudes debieran ser rechazadas, además, en base al art. 37 letra a) por referirse a un descubrimiento.

Sin embargo, no hay que perder la perspectiva que la divulgación de un mecanismo de acción podría dar lugar a la identificación de nuevos productos y/o nuevos usos médicos para productos conocidos, donde estos nuevos usos sí podrían ser patentables en caso de que entregaran evidencia técnica adecuada para asociar el nuevo uso a una patología específica o familia de patologías relacionadas, conforme se ha indicado anteriormente.

Con este objetivo, para que la exposición de las características técnicas resulten consistentes, se aceptará la redacción de la reivindicación principal en los siguientes términos: "Uso de X CARACTERIZADO porque sirve para preparar un medicamento útil para tratar la enfermedad Y ..." (redacción tipo Suiza) donde X es el producto e Y una patología específica o familia de patologías relacionadas y suficientemente descritas y soportadas a partir de las evidencias experimentales y la descripción técnica exigida.

4. Evidencia experimental

El art. 37 letra e), parte final, establece que "...El nuevo uso reivindicado deberá acreditarse mediante evidencia experimental en la solicitud de patente". Al respecto, resultan absolutamente relevantes dos aspectos. Primero, al momento de presentar la solicitud se debe acompañar la evidencia experimental, es decir, debe ser oportunamente aportada. Segundo, dicha evidencia experimental no puede ser meramente especulativa, sino que por breve, simple y cualitativa que sea, debe entregar evidencias precisas y claras en cuanto al propósito o efecto a lograr en relación a una determinada patología, es decir, debe ser consistente. De esta forma, un experto en la materia podrá reproducir el invento y llegar a los resultados indicados sólo a través de los antecedentes expuestos en la memoria descriptiva.

Permitir reproducir la invención en cuestión, significa que la evidencia experimental debe aportar información y datos de tipo experimental que demuestren de manera clara, directa e inequívoca que una enfermedad específica se puede tratar con un producto o principio activo determinado, donde en este caso el producto o principio activo es conocido.

Se considerará como evidencia experimental válida para acreditar el nuevo uso médico, a lo menos las *pruebas preclínicas* que contengan resultados directos e inequívocos. La mera afirmación en la descripción de que se han llevado a cabo pruebas, sin indicar el resultado obtenido respecto de la patología específicamente tratada, no es suficiente como evidencia experimental. Por lo tanto, no serán aceptados resultados especulativos. Sin embargo, en casos excepcionales se podrán aceptar otro tipo de pruebas - como en líneas celulares - cuando éstas sean conocidas en la técnica como una prueba válida que permita acreditar el uso reivindicado, y de esta forma sea comparable la invención con el estado de la técnica.

Se entiende por *pruebas preclínicas* "el conjunto de estudios realizados con el producto o principio activo conocido en animales de laboratorio, al menos, donde se vincule el producto con el efecto en la patología específica; o, en forma excepcional, sistemas que la técnica acredite y reconozca claramente como válidos e inequívocos para asociar el producto con el efecto en una patología específica".

Se mencionó que la evidencia experimental debe ser oportunamente entregada con la solicitud y que ésta no debe ser especulativa. No obstante, las evidencias experimentales que se aportan con la solicitud podrán ser cualitativas, es decir, ejecutadas en un grupo o número reducido de pruebas y no disponer de un protocolo clínico o preclínico. Sin embargo, siempre deberán disponer de un claro propósito, resultado y efecto en relación a la patología que el uso resuelve, por lo que no se aceptarán evidencias relacionadas con meras expectativas de éxito del producto conocido, el nuevo uso o el efecto en determinadas patologías.

Aportar evidencias experimentales con posterioridad a que la solicitud sea aceptada a trámite, para divulgaciones o materias que tenían un nivel especulativo, general o meramente descriptivo en la memoria descriptiva, pero que con dichos antecedentes se vuelven concretas y con un propósito, no será aceptado, y la solicitud se rechazará conforme al art. 37 letra e) y art. 43bis. Con todo, en caso que se ejecute el examen de fondo de los requisitos de patentabilidad para dicho nuevo uso - es decir, se considere que el nuevo uso es una invención, ya que no está excluido, y puede ser analizado - , se podrán aportar evidencias de mayor formalidad y profundidad con posterioridad a la aceptación a trámite, siempre que

éstas tengan el mismo sentido, propósito y efecto en relación a la patología que las evidencias experimentales originales.

5. Consideraciones del nuevo uso médico LPI/91.

La evidencia experimental será analizada de la misma forma tanto para las solicitudes de patentes ingresadas al amparo de la LPI del año 1991, como para las solicitudes presentadas bajo la vigencia de las modificaciones aprobadas por la Ley N° 19.996 del año 2005 y siguientes.

En efecto, la modificación legal aprobada en el año 2005 sólo dejó explícito, en cuanto a la evidencia experimental, las cualidades que el ejemplo de aplicación de la invención debía tener para este tipo de invenciones. Es decir, si la solicitud presenta falta de reproducibilidad de la invención, ya sea porque las evidencias son insuficientes, especulativas o inapropiadas para el propósito a que la invención de nuevo uso médico se debiera referir, ello debe conducir al rechazo de la solicitud. Con la consideración anteriormente expuesta, siempre se deberá exigir que las evidencias que acrediten el nuevo uso se encuentren presentes al momento de ingresar la solicitud a INAPI, para cumplir así con el requisito de reproducibilidad.

Con todo, frente a invenciones referidas a un nuevo uso donde la evidencia experimental no permita soportar el propósito de la invención conforme se ha explicado en el presente documento, se sugiere ejecutar los siguientes pronunciamientos finales:

a) Solicitudes LPI/91

Rechazar por el art. 43 del Reglamento de la LPI, por falta de reproducibilidad de la invención, específicamente por la falta de al menos un ejemplo de aplicación. En consecuencia, producto de la falta de suficiencia en la descripción, el análisis sustantivo de los requisitos de patentabilidad establecido en el art. 32 no será realizado

b) Solicitudes LPI/05

Rechazar por el art. 37 letra e) de la LPI, por falta de suficiencia técnica de la invención Art. 43bis, específicamente por la falta de al menos un ejemplo de aplicación de la invención y además por la falta de evidencia experimental. En consecuencia, producto de la falta de suficiencia en la descripción y por exclusión de patentabilidad, el análisis sustantivo de los requisitos de patentabilidad establecidos en el art. 32 no será realizado (Ver documento de Suficiencia en la Descripción).

BORRADOR

1. Introducción

De acuerdo a nuestra legislación, es requisito para conceder una patente que el producto y/o procedimiento para el cual se solicita protección sea nuevo.

El art. 33 de la LPI establece que una invención se considera nueva, cuando no existe con anterioridad en el estado de la técnica. La misma disposición agrega que el estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile o de la prioridad reclamada según el art. 34.

El inciso segundo del art. 33 de la LPI establece que también quedará comprendido dentro del estado de la técnica, el contenido de las solicitudes nacionales de patentes de invención o modelos de utilidad, tal como hubiesen sido originalmente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la señalada en el párrafo precedente y que hubieren sido publicadas en esa fecha o en otra posterior.

2. Consideraciones que intervienen en el análisis de novedad

2.1 Alcance y particularidades del estado de la técnica

De acuerdo a lo dispuesto en el art. 33 antes citado, el estado de la técnica comprende todo lo que haya sido "*divulgado*" o "*hecho accesible*" al público, es decir, toda información que se haya puesto a disposición del público en cualquier lugar del mundo.

Al respecto, una divulgación se considera como "accesible al público" si, en la fecha respectiva, era posible para el público tomar conocimiento del contenido del documento y no había ningún obstáculo por razones de confidencialidad u otras, que restringiese el acceso,

divulgación o uso de la información, sin perjuicio de lo establecido en las excepciones del art. 42 de la LPI, en relación con las divulgaciones inocuas.

Así, la divulgación podrá realizarse, por ejemplo, en la forma de un documento escrito, a través de la venta o comercialización de un producto o procedimiento, su uso o utilización, la presentación en una exposición o feria, y aún a través de Internet. Tratándose de una divulgación oral, uso, utilización, exposición o feria, e Internet, ésta será admitida en la medida que exista una confirmación escrita de la misma. En el caso de una divulgación oral, la fecha de la divulgación escrita será aquella que se considerará como la fecha válida para los efectos de definir el estado de la técnica.

Estas directrices se encuentra en perfecta concordancia con la Regla 33.1 b) de PCT, que establece que las divulgaciones orales serán admitidas en la medida que se encuentren respaldadas por un medio escrito.

Por otra parte, no existe ninguna limitación en relación con el lugar geográfico o idioma en que la información respectiva puede ser divulgada o quedar accesible al público. Tampoco existe limitación en cuanto a la data de los documentos, por más antigua que ésta sea, sin perjuicio que el documento respectivo debe dar plena certeza en cuanto a su fecha de publicación.

En el examen del requisito de novedad se podrán citar los documentos respecto de los cuales no esté del todo claro el hecho de haber sido divulgados o puestos a disposición del público, basado en la fecha de su publicación. Sin embargo, si antes del término de la etapa de examen de la solicitud el solicitante demuestra que el documento fue efectivamente divulgado en una fecha que no forma parte del estado de la técnica, el documento no será considerado.

2.1.1 Revistas científicas o de divulgación científica.

Respecto a las revistas científicas o de divulgación científica cabe señalar que ellas pueden declarar distintas fechas³⁰. Para los efectos del examen de fondo de la solicitud la

³⁰ Fechas declaradas en una revista científica:

a) Fecha de Recepción: fecha en la cual se recibe el documento en una revista determinada para ser sometida a revisión por el comité arbitral de la misma. El documento no es público.

fecha de publicación será la fecha en que efectivamente el documento se dio a conocer por primera vez a la luz pública.

Se hace presente que, dependiendo de la editorial, las revistas científicas o de divulgación científica pueden tener dos fechas de publicación. Una de ellas corresponde a la fecha de publicación en su versión online, y la otra es la fecha de publicación en formato papel. En estos casos, se debe considerar como fecha de divulgación la fecha de publicación que sea más antigua entre ambas. En estos casos se deberá verificar si las revistas en estudio poseen o no una fecha de publicación online.

2.1.2 Recursos de Internet

En cuanto a los sitios electrónicos (páginas Web), también son considerados como parte del estado de la técnica cuando han sido accesibles por el público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile, o bien de la prioridad reclamada, según corresponda. Para verificar la fecha efectiva de publicación de las páginas web debe ingresarse a www.archive.org³¹.

2.1.3 Tesis de grado

En cuanto a las tesis de grado, se debe considerar como fecha de publicación el momento en que ésta fue divulgada o accesible al público a través de un sitio electrónico o físicamente en una biblioteca. La fecha de defensa o presentación de la misma en el marco del

b) Fecha de Aceptación: fecha en la que el comité arbitral acepta el documento para ser publicado en la revista científica. Para algunas revistas, la "fecha de aceptación" coincide con la "fecha de publicación online", por lo cual en ellas ésta sería la fecha que se debe considerar. Sin embargo, para otras revistas, esta "fecha de aceptación" no es coincidente con la "fecha de publicación online", por lo cual no necesariamente la fecha de aceptación sería válida.

c) Fecha de Publicación Online: fecha en la que el documento está disponible vía Internet al público, por lo que esta fecha sería válida para efecto del análisis de una solicitud de patente. Esta fecha no existe para todas las publicaciones, ya que no todas las revistas científicas poseen sitio web.

d) Fecha de Publicación: fecha en la que el documento está disponible para todo el público en su versión en papel.

³¹ Esta página web a su vez posee una base de datos de 85 mil millones de páginas web, en ella se indica la fecha de todas las actualizaciones realizadas, almacenando sistemáticamente copias de estas páginas. Para realizar las consultas, www.archive.org dispone del buscador WayBack Machine donde el usuario introduce la dirección de la página web y se despliega una página con los años y las fechas en que se tomaron copias de dicha página.

proceso de titulación, no debe ser considerada para efectos del examen de novedad, excepto si un extracto o transcripción escrita de dicha exposición fuese encontrada disponible. En tal evento, la fecha de divulgación será aquella en que se encontró disponible el extracto o transcripción escrita y no la de defensa de la misma. Si la institución académica donde se encargó la tesis tiene una política, reglamento o instrucciones particulares sobre la divulgación de tesis, por ejemplo instrucciones de confidencialidad, prohibición de exponer o memorandos de envío, entre otros, se deberán acompañar estos antecedentes al expediente de la solicitud como evidencia para confirmar la fecha de la publicación y así poder establecer si el documento es o no parte del estado de la técnica.

2.1.4 Uso público previo

También forma parte del estado de la técnica el uso público previo cuando dicho uso implique que la invención cuya protección se pide, está abierta a la inspección de terceros. En consecuencia, en la medida que se demuestre que el público tuvo un acceso no restringido a dicha información, podrá considerarse que el uso previo forma parte del estado de la técnica.

2.2 Respetto de los documentos del estado de la técnica

Debe hacerse notar que en el análisis de novedad no corresponde combinar documentos separados del arte previo. Sin embargo, si un documento cita 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 publicación del documento en el que se encuentra la cita.

También será válido utilizar diccionarios o documentos técnicos con el fin de interpretar un término específico usado en el documento bajo examen, por ejemplo en el caso de términos científicos.

Un documento afectará la novedad de cualquier materia de la solicitud en estudio si se deriva directa e inequívocamente de dicho documento, incluyendo cualquier característica que para una persona experta en la materia está implícita en el documento del estado del arte.

Por ejemplo, el citado documento describe expresamente el uso del caucho, encontrándose implícita en la descripción sus propiedades elásticas. Aún cuando no se declare explícitamente las propiedades elásticas del caucho, se podrá utilizar dicho documento para afectar por falta de novedad la solicitud en relación al uso del caucho como elástico. En este caso, es importante recalcar que el examen de fondo deberá señalar en forma taxativa cuál es la materia que se deriva directa e inequívocamente del estado de la técnica, ya que por regla general cuando se pondera la novedad, no es correcto interpretar las enseñanzas de un documento involucrando equivalentes conocidos que no sean descritos expresamente en el documento, por cuanto esta es una cuestión relativa al nivel inventivo.

De manera similar, en la determinación de novedad del objeto propuesto en las reivindicaciones, se debe recordar que cuando las reivindicaciones están dirigidas a una entidad física, es decir a un producto, no deberán considerarse como distintivas las características de un uso propuesto. Por ejemplo, una solicitud que reivindica un compuesto A o una composición que contiene A para uso como catalizador, no será considerada nueva si el mismo compuesto o composición son conocidos como colorante.

Por otra parte, en el análisis de novedad los documentos tienen que ser leídos tal como lo hubiese hecho una persona normalmente versada en la materia técnica, en la fecha de publicación de dicho documento. Es decir, no es correcto ejecutar una evaluación de la materia técnica de dichos documentos de manera retrospectiva, esto es, una vez conocida la materia de la solicitud en evaluación.

2.3 Fecha de inicio del estado de la técnica

La determinación de la fecha cierta de inicio del estado de la técnica resulta fundamental para ejecutar un adecuado examen de los antecedentes técnicos divulgados con anterioridad a la solicitud de patente en estudio.

La búsqueda del estado de la técnica se debe realizar a partir de la fecha de presentación de la solicitud o desde la fecha de su prioridad, en los casos que la solicitud pueda beneficiarse de ella. Sin embargo, cuando una prioridad se abandone o bien por alguna

razón pierda sus efectos, la búsqueda se realizará a contar de la fecha de presentación de la solicitud.

En el caso que una solicitud invoque prioridades de distinta fecha, el estado de la técnica corresponderá a la prioridad más antigua que contenga la materia reivindicada.

Por otra parte, si la solicitud contiene materia no incluida en la o las prioridades, la fecha del estado de la técnica para dichas materias corresponderá a la fecha en que fueron incorporadas a la solicitud. En este evento, es decir, modificación de la solicitud incluyendo materia no contenida en la o las prioridades, se procederá de la forma antes señalada sólo en el supuesto que dicha modificación sea previamente aceptada por INAPI, por ejemplo, por no constituir ampliación.

En el caso de una solicitud que reivindique más de una prioridad, si los documentos del estado de la técnica relevantes para su examen estuvieren divulgados antes de la fecha de prioridad más antigua, entonces no es necesario asignar fecha de inicio del estado de la técnica de acuerdo a la prioridad de cada materia reivindicada, ya que dichos documentos del estado del arte son anteriores a todos los contenidos de dichas prioridades.

En el caso de una solicitud que reivindique más de una prioridad, o incorpore materia adicional a la incluida en las prioridades, un documento podrá ser estado del arte para los contenidos de una prioridad o la nueva materia incorporada, si la fecha de divulgación del documento es anterior a dicha prioridad o materia incorporada.

2.4 Alcance e interpretación de las reivindicaciones

No se debe olvidar que el contenido de las reivindicaciones determina el alcance de la protección conferida por la patente (art. 49 inciso tercero LPI). Por ello, al analizar la novedad, las reivindicaciones se deben interpretar en un sentido amplio. Por tanto, es importante que las reivindicaciones sean claras, concisas, autosuficientes y que tengan sustento en la memoria descriptiva.

Se debe tener presente que en la redacción de las reivindicaciones se puede aceptar la utilización de ciertos términos particulares, así como también, terminología habitualmente aceptada en el área técnica respectiva. En efecto, a primera vista puede que ciertas descripciones o formas de referirse a la invención resulten poco claras o imprecisas. Sin embargo, ello será aceptado si al abordar los documentos del estado de la técnica es posible constatar que en el área técnica respectiva es común y habitual ocupar una terminología técnica particular.

No obstante, es muy importante tener presente que una invención no puede caracterizarse como “un poco nueva” o “muy nueva” o “parcialmente nueva”, sino que simplemente es nueva o no lo es. Entonces, dichas expresiones deben evitarse tanto en la descripción de la invención propuesta, así como en los pronunciamientos que se realicen durante el análisis.

Al realizar el análisis de novedad se debe considerar el significado que se otorga a las expresiones “comprende” y “consiste en”. “Comprende” y términos similares como “teniendo” y “conteniendo”, indican que pueden estar incluidas características adicionales a las descritas. Así, una reivindicación de una composición que comprende los componentes A, B y C, podría también cubrir una composición A, B, C y D. Conforme al alcance de estas expresiones, una reivindicación dirigida a un vehículo “teniendo” tres ruedas está anticipada por un vehículo de cuatro ruedas. Sin embargo, una reivindicación de un producto que “consiste en” los componentes A, B y C está estrictamente limitada a esos tres componentes, los cuales deben suponer el 100% del producto. Otros términos como “consiste en” son: “compuesto de” y “constituido por”, y deben ser considerados de forma limitada a las características o componentes expresamente descritos.

2.5 Particularidades de las reivindicaciones

2.5.1 General y específico

Se debe tener presente que una descripción genérica del arte previo normalmente no afecta la novedad de una modalidad específica de la invención, esto a pesar que dicha modalidad específica esté incluida dentro de los términos de la divulgación genérica, siempre

y cuando dicha modalidad específica no se encuentre explícitamente mencionada en el estado de la técnica. Por el contrario, una descripción específica afecta la novedad de una reivindicación genérica que abarca la descripción específica. Por ejemplo: una descripción de "cobre" afecta la novedad de "metal" como un concepto genérico, pero no la novedad de cualquier otro metal distinto de cobre; así como una descripción de "remaches" afecta la novedad de "medio de sujeción" como concepto general, pero no la novedad de cualquier otro medio de sujeción.

2.5.2 Selección

Un caso particular en relación a las invenciones mencionadas precedentemente son las invenciones de selección, por ejemplo de intervalos de valores, esto es, aquellas cuyo objeto consiste en una elección dentro de lo ya conocido. Por ejemplo, en un documento del estado de la técnica se define un procedimiento químico que puede llevarse a cabo en un intervalo de temperatura comprendido entre 10° y 100°C, que incluye ejemplos que tienen lugar a 20°, 40°, 60° y 80°C. Más tarde se descubre que entre 68° y 72°C el proceso es, inesperadamente, mucho más eficiente y produce mejor rendimiento. Si se presenta una solicitud reivindicando el procedimiento entre 68° y 72°C, es decir, selecciona un intervalo dentro del intervalo de temperaturas que ya se encontraba divulgado, sin embargo dicho intervalo seleccionado no fue explícitamente descrito en el documento del estado de la técnica, para evaluar la novedad se debe interpretar la divulgación del estado del arte en forma limitada, como un proceso que se lleva a cabo en forma normal entre 10° y 100°C y a temperaturas intermedias de 20°, 40°, 60° y 80°C. En consecuencia, atendido que el documento del estado de la técnica no divulga específicamente que el proceso opera de distinta forma a otra u otras temperaturas (dentro o fuera del intervalo descrito), - en este caso un procedimiento entre 68° y 72°C - , los valores reivindicados no se considerarán divulgados y la invención tendrá novedad.

Otro tipo de invenciones de selección son aquellas que corresponden a la elección de dos listas, es decir, en un documento se divulgan dos listas de elementos, y ambas listas contienen cierto número de especificaciones o componentes. Una invención que consista en una combinación arbitraria de elementos de ambas listas no se considerará que haya sido divulgada previamente, siempre y cuando no exista en el documento del arte previo

explícitamente una combinación que se encuentre comprendida en dicha selección de la invención cuya protección se reclama.

2.6 Evaluación de la novedad

2.6.1 Ejecución del análisis

Vistas las consideraciones que se deben tener en cuenta para la realización del análisis de novedad, nos referiremos ahora a los pasos a seguir para llevar a cabo dicho análisis. A pesar que muchas de estas etapas se derivan de lo expuesto precedentemente, para dar mayor claridad a la metodología del análisis a continuación se explican cada una de ellas.

El análisis de novedad es un proceso que básicamente consiste en comparar la invención reivindicada con el estado de la técnica, motivo por el cual, el primer paso del análisis consiste en:

a) Determinar si la divulgación de la cual se dispone para hacer la comparación forma parte del estado de la técnica, es decir, había sido divulgado o era accesible al público, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile o de su prioridad.

Si la respuesta es afirmativa, entonces el citado documento será considerado estado de la técnica para la solicitud en examen.

b) A partir de este punto, el análisis de la novedad es estricto. Es decir, se debe determinar si en la divulgación del estado de la técnica están descritas todas y cada una de las características técnicas de la reivindicación independiente.

Si todas las características técnicas de la reivindicación independiente en estudio se encuentran divulgadas en el mismo documento del estado de la técnica, entonces dicha reivindicación independiente carece de novedad. En cambio, si una característica de la reivindicación independiente, aunque sea banal, no se encuentra contenida en el documento del estado de la técnica para una persona experta en la materia, ya sea explícita o implícitamente, entonces la reivindicación independiente es novedosa.

c) Una vez analizada la primera reivindicación independiente, se examinarán las reivindicaciones dependientes en el mismo orden sucesivo en que estén redactadas, evaluando si las características que describen se encuentran divulgadas o no en el documento utilizado para analizar la novedad de la reivindicación independiente.

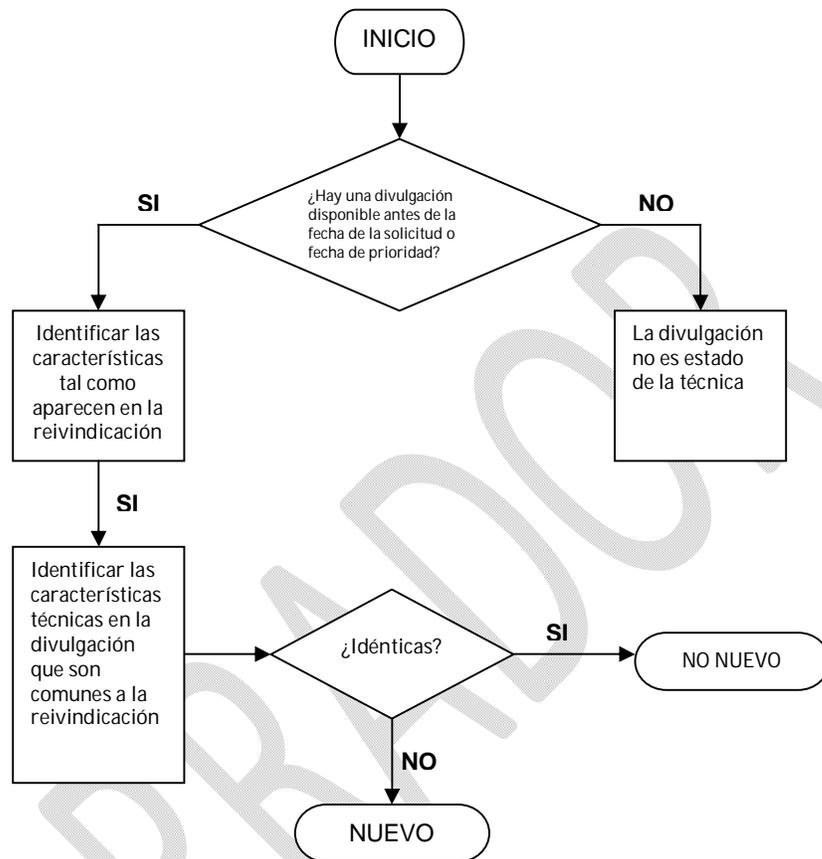
d) En caso que se encuentre que la primera reivindicación dependiente no posee novedad al igual que la reivindicación independiente, se continuará el examen sucesivamente con las reivindicaciones dependientes restantes, hasta que se encuentren características novedosas, si es que existen. Sin perjuicio de lo anterior, se debe analizar la novedad de todas las reivindicaciones del pliego, por cuanto las reivindicaciones dependientes posteriores a aquella primera reivindicación novedosa no necesariamente dependen de la reivindicación novedosa, y en consecuencia, eventualmente, ellas podrían no tener características novedosas.

2.6.2 Categorización de documentos

Cuando se determine que un documento del estado de la técnica afecta la novedad de la solicitud, se deberá categorizar en el informe como documento "X", procediendo luego a plasmar en éste el análisis de novedad de acuerdo a los pasos indicados anteriormente. Al respecto, se deberá señalar expresamente las características conocidas en el estado de la técnica, con sus referencias correspondientes, ya sean numéricas con los dibujos, o con los párrafos correspondientes de la memoria descriptiva, en virtud de las cuales se concluye que la divulgación previa afecta o no por novedad a la solicitud de patente en examen.

En caso que ninguna reivindicación se vea afectada por falta de novedad, el o los documentos más cercanos del estado de la técnica se deberán categorizar en el informe como "A", dejando expresa constancia del análisis que fundamenta dicha categorización.

2.7 Esquema representativo del análisis



<p style="text-align: center;">Parte XVI Nivel inventivo</p>
--

1. Introducción

De acuerdo a nuestra legislación, es requisito para otorgar una patente que la invención que se solicita proteger no resulte obvia ni pueda derivarse de manera evidente del estado de la técnica para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente. En consecuencia, solamente productos y/o procedimientos que involucren actividad inventiva, es decir, que no se deriven de manera obvia del estado de la técnica, pueden ser objeto de protección por patente de invención.

En efecto, el análisis de nivel inventivo corresponde a un requisito sustantivo de patentabilidad establecido en los arts. 32 y 35 de la LPI. Al respecto el art. 35 establece que "Se considera que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, ella no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica."

La correcta ejecución del análisis de nivel inventivo involucra dos conceptos. El primero, se refiere a la *persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente*, que en adelante denominaremos el "*experto en la materia técnica*". El segundo, dice relación con la *obviedad de la creación*. Adicionalmente, siempre se debe tener presente que el análisis de este requisito no puede hacerse en forma retrospectiva, es decir, una vez conocida la invención en análisis.

La metodología que se usará para el examen del nivel inventivo será el Método Problema -Solución (MPS), que conduce el examen en esta materia de manera sistemática y ordenada, de tal forma que la exposición de antecedentes, razonamiento y pronunciamiento respecto del nivel inventivo sea claro, objetivo, coherente y explícito.

Esta metodología tiene como objetivos uniformar la práctica general de análisis del requisito de nivel inventivo, otorgando una adecuada flexibilidad de acuerdo con los requerimientos de cada campo técnico, permitiendo la reproducibilidad y permanencia en el tiempo de los criterios de evaluación, y fijando reglas claras y conocidas a las que deban ceñirse quienes han de realizar el análisis, evitando de esta forma juicios subjetivos o retrospectivos de las invenciones en estudio.

Con esta metodología se pretende realizar una evaluación más objetiva de este requisito, ya que quienes están encargados de realizar el examen deben ajustarse a ciertas reglas de procedimiento, evitando de esta forma cualquier grado de discrecionalidad en sus juicios, junto con dar mayor certeza acerca de sus pronunciamientos a quienes son usuarios de INAPI.

2. Método Problema – Solución (MPS)³²

2.1 Consideración preliminar

A continuación se desarrolla el Método Problema-Solución (MPS), que consiste en una metodología de análisis de nivel inventivo que se utilizará como procedimiento estándar de análisis de este requisito de patentabilidad, adecuando algunas de sus etapas a la actual práctica de INAPI.³³

2.2 Algunos conceptos

Previo al desarrollo del MPS, estableceremos las siguientes definiciones que ayudarán a la exposición posterior:

2.2.1 Estado de la técnica: Se define en el art. 33 de la LPI y en síntesis corresponde a:

³² Fueron consultados para la redacción de este capítulo los siguientes documentos: Curso de “Apreciación de la Novedad y Actividad Inventiva en el Examen de patentes”, de la OEPM y Fundación CEDDET; “Inventive Step. The Problem and Solution Approach” y “European Patent Academy Seminar 14-2007” de la EPO; “Manual of Patent Examining Procedure” (MPEP) de la USPTO.

³³ El método base que se presenta corresponde a la práctica de la EPO ajustado en algunos aspectos según la práctica de la USPTO.

- a) todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier parte del mundo,
- b) las solicitudes nacionales de patentes, de depósito anterior a la solicitud en estudio, tal como hubiesen sido originalmente presentadas.

2.2.2 Experto en la materia:³⁴ Se trata de una figura de la que se vale el MPS a fin de realizar una evaluación objetiva de la actividad inventiva. Al mencionado experto se le atribuyen las siguientes cualidades:

- a) Se trata de una persona ficticia, por lo que naturalmente no corresponde al encargado de realizar el examen pericial o al inventor.
- b) Tiene el conocimiento de todo lo que se ha divulgado o hecho accesible al público en el estado de la técnica con anterioridad al depósito de la solicitud o a la prioridad reclamada, en su caso.
- c) Tiene las competencias normales de un profesional del arte o ciencia en cuestión.
- d) Si bien no realiza ninguna actividad inventiva, tiene la creatividad ordinaria esperable de toda persona versada en la materia técnica respectiva, pues de lo contrario se trataría de un autómata sin relación con un profesional normal.

2.3 Vinculación problema técnico y solución propuesta

En nuestra legislación se establece que una invención es *"toda **solución** a un **problema de la técnica** que origine un **quehacer industrial"***, según lo dispone el art. 31 de la Ley de Propiedad Industrial.

De lo anterior queda de manifiesto que deberá existir una vinculación directa entre el problema técnico que se pretende abordar y la solución que se propone a tal problema, debiendo ambos elementos tener un carácter industrial. Entonces, una invención reivindicada que no pueda dar cuenta de la solución planteada al problema técnico, no podrá ser considerada que tenga altura inventiva.

³⁴ Se utiliza este término a fin de simplificar la expresión, haciendo presente que la LPI lo denomina *"persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente"*.

3 El Método Problema - Solución (MPS)

A fin de dar certeza y objetividad al examen de la actividad inventiva, el MPS establece una serie de etapas que, seguidas en un orden sucesivo, permiten descartar el estado de la técnica irrelevante, dirigir el análisis a la relación objetiva entre el problema y la solución técnica divulgada, y principalmente evitar un análisis retrospectivo una vez conocida la enseñanza de la invención en análisis (ex post facto), es decir, aquel en que la invención aparece como obvia después de que quien realiza el análisis ya ha incorporado el conocimiento que la propia solicitud aporta al estado de la técnica.

Otro elemento central del MPS corresponde al antes mencionado "experto en la materia", que como se ha dicho tiene las *competencias normales* y la *creatividad ordinaria* de cualquier persona versada en la materia en que se desarrolla la invención en análisis.

Las *competencias normales* del experto corresponden al conocimiento que se espera tendría cualquier experto o profesional del área técnica respectiva en relación con las reivindicaciones en estudio, al momento de la presentación de la solicitud o prioridad reclamada, en su caso.³⁵

Por su parte, lo que se considera la *creatividad ordinaria* del experto se refiere a aquellas capacidades que son inherentes a cualquier persona con formación científico técnica, a partir de las cuales es capaz de entender los principios expuestos en la solicitud de patente como asimismo las enseñanzas del estado de la técnica, teniendo en cuenta la técnica conocida al momento de presentación de la solicitud o prioridad reivindicada, en su caso.³⁶

3.1 Etapas del Método Problema - Solución (MPS)

El Método Problema - Solución se estructura en ***tres etapas*** básicas, para lo cual se vale de ***cinco preguntas*** estándar que se aplican a todos los campos técnicos, con la lógica flexibilidad que es necesaria para cada área técnica específica.

³⁵ Esta materia se desarrolla en extenso en "Inventive Step. The Problem and Solution Approach", EPO páginas 27 a 29.

³⁶ Respecto de la referida creatividad del experto, se acepta como criterio básico las directrices del "Manual of Patent Examining Procedure" de la USPTO, capítulo 2100, páginas 126 a 142, 153 a 154 y 241 a 248, en todo aquello que no sea contrario a la normativa nacional.

Etapa I: Determinación del estado de la técnica más cercano

¿Cuál es el estado de la técnica más cercano?

El estado de la técnica más cercano está integrado por todos los documentos que, como resultado del examen de novedad, se determina que tienen el mayor número de características y efectos técnicos comunes con la invención tal cual ésta ha sido reivindicada.

De acuerdo al MPS, en esta etapa y las siguientes, se debe evaluar si un experto podría alcanzar los mismos efectos técnicos de la solicitud de patente, de la misma forma en que lo hace la invención en estudio, si tuviese como punto de partida el documento del estado de la técnica más cercano, valiéndose para ello de sus propias competencias y grado de creatividad, y todas las enseñanzas del estado de la técnica, al momento de presentación de la solicitud o prioridad reivindicada, en su caso, como se ha señalado anteriormente.

Etapa II: Establecimiento del problema técnico que se resuelve

¿Cuál es la diferencia, expresada en términos de características técnicas reivindicadas, entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más próximo?

Corresponde precisar de manera explícita cuales son las características técnicas, ya sea estructurales o funcionales³⁷, que hacen la diferencia entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano.

Las características novedosas de la solicitud se deberán determinar de manera precisa a fin de delimitar lo más posible el ámbito de protección que en principio se está solicitando, y serán interpretadas técnicamente en un sentido no restrictivo sino que amplio.

¿Qué efecto técnico se deriva de esa diferencia?

³⁷Las características técnicas "estructurales" se refieren a elementos concretos, en cambio las características "funcionales" dicen relación con su funcionamiento. Por ejemplo: un elemento estructural será la estructura de una molécula o una pieza de un motor, en cambio un elemento funcional será un paso o etapa de un procedimiento, por ejemplo, elementos definidos como "medios de amplificación" o "un solvente".

Luego, se debe precisar cuál es el efecto o resultado que es directamente atribuible a las características que diferencian al invento en estudio del estado de la técnica más cercano. Para ello, no puede asignarse arbitrariamente un efecto a los elementos novedosos de forma aislada, sino que entendiendo la reivindicación en su conjunto, como un todo técnico.

Es posible que ciertas características que sean consideradas novedosas no tengan ningún efecto técnico, por ser solamente de tipo ornamental o corresponder a resultados que no sean comparables con el estado de la técnica. En este caso se deberán excluir del análisis para continuar con aquellos elementos que tengan efecto técnico.

Por otro lado, puede suceder que no sea posible determinar un efecto técnico o que dicho efecto no sea claro. Esta situación es abordada en la etapa siguiente del método.

¿Cuál es, en consecuencia, el problema técnico objetivo (PTO) subyacente en la invención reivindicada?

En esta etapa es necesario diferenciar entre el problema técnico que el solicitante dice resolver, que denominamos el *Problema Técnico Subjetivo*, y el problema técnico que resulta efectivamente resuelto a partir de las características novedosas de la solicitud en estudio, denominado el *Problema Técnico Objetivo*. Será este último el que permitirá realizar la comparación de manera efectiva y más objetiva con el estado de la técnica.

Se requiere entonces formular el *Problema Técnico Objetivo* a partir de la función técnica que se ha atribuido a las características novedosas. En este ejercicio, el Problema Técnico Objetivo podrá coincidir con el problema planteado por la solicitud o Problema Técnico Subjetivo, ser más específico o uno distinto. Sin embargo, se debe cuidar de no proponer un Problema Técnico Objetivo que incluya los elementos de la solución que se quiere proteger, pues ello evidentemente no corresponde al problema que se aborda sino que a la solución propuesta.³⁸

³⁸ Sobre esta materia se puede consultar "Inventive Step. The Problem and Solution Approach" páginas 10, 18 y 19, además de "Inventive Step" Lesson 4, ambos de la EPO.

En caso de no ser posible formular un efecto técnico a partir de las características novedosas o que dicho efecto no sea claro, entonces se presume que lo que se busca, aunque no lo diga el solicitante, es una **nueva alternativa** a la técnica conocida. Lo anterior, debido a que es posible que en todo campo técnico cualquier experto esté interesado en encontrar soluciones alternativas a las ya conocidas.

Etapas III: Análisis de obviedad de la invención reivindicada

El experto en la materia, sobre la base de la totalidad de los conocimientos recogidos en el estado de la técnica y sin emplear en ningún momento capacidad inventiva alguna, ¿hubiese reconocido dicho problema, resolviéndolo de la manera indicada?

Las etapas anteriormente expuestas del MPS permiten preparar los antecedentes técnicos a fin de poder resolver de manera objetiva si la invención es o no obvia, centrándose en las características técnicas y en los efectos que ellas producen, ya sea que se divulguen en la propia solicitud en estudio o en el estado de la técnica.

En esta etapa corresponde hacer la comparación del problema técnico objetivo que aborda la solicitud en estudio con los distintos problemas técnicos que a su vez son resueltos en el estado de la técnica conocido a la fecha, incluido el documento más cercano.

Se trata de saber si en el estado de la técnica en su conjunto existe un conocimiento que *hubiera inducido* al experto a adaptar, modificar o combinar el documento más cercano permitiéndole alcanzar los mismos efectos y de la misma forma que lo hace la invención evaluada.

Así entonces, se divide esta pregunta en dos preguntas complementarias entre sí:

a) *El experto en la materia, ¿hubiese reconocido el mismo problema técnico objetivo?*

La búsqueda inicial se centra en determinar si en la totalidad del estado de la técnica, incluido el documento más cercano, se revela la intención de resolver el mismo Problema Técnico Objetivo.

En caso de no haber ningún documento que resuelva el mismo Problema Técnico Objetivo, entonces se entiende que la invención **no es obvia**, pues el sólo planteamiento del problema a resolver no es obvio, aun cuando su solución sí pueda ser obvia a la vista del experto. Este tipo de invenciones se denominan "invenciones de problema".

Por otra parte, si en el estado de la técnica sí se revela la intención de resolver el mismo Problema Técnico Objetivo, entonces corresponderá contestar la siguiente pregunta:

b) *El experto en la materia ¿hubiese resuelto el mismo problema técnico objetivo de la manera indicada en la solicitud?*

Conocido que en el estado de la técnica se resuelve el mismo problema técnico, queda entonces saber si hay enseñanza o motivación para resolverlo usando las mismas características que se han considerado como novedosas.

En otras palabras, si teniendo como base el documento más cercano y sabiendo que se resuelve el mismo problema técnico objetivo, existe alguna enseñanza, sugerencia o motivación en el estado de la técnica en su conjunto que hubiera inducido al experto a adaptar, modificar o combinar el estado de la técnica más cercano a fin de alcanzar los efectos técnicos que se logran en la solicitud. En caso de existir tal enseñanza, sugerencia o motivación, la solicitud será considerada obvia, y por tanto **sin nivel inventivo**.

Por otro lado, si resulta que no existe la mencionada enseñanza que induzca al experto a adaptar, modificar o combinar el estado de la técnica más cercano, entonces la invención se considerará como no obvia, y por tanto **con nivel inventivo**.

Precisamente, es en el razonamiento que se realiza para contestar estas dos últimas preguntas donde se fundamenta la conclusión sobre la existencia de nivel inventivo. Es decir, en la forma en que se realiza efectivamente la adaptación, modificación o combinación del

estado de la técnica más cercano, ya sea con otro documento o con el conocimiento del experto, en cuyo caso dicho experto se valdrá de su competencia y creatividad normales en el campo técnico.

4 Requerimientos del examen pericial

Conforme a la metodología antes expuesta, el examen deberá incluir, a lo menos, los siguientes aspectos:

- a) Descripción de las principales características técnicas de la invención y los efectos técnicos relevantes que resulten de lo reivindicado.
- b) Identificar aquel antecedente del estado de la técnica más cercano a la invención propuesta, indicando sus principales características y resultados técnicos.
- c) Señalar en forma explícita las diferencias de la invención en estudio y el documento más cercano identificado en el punto anterior, además de los resultados que la invención alcanza a partir de tales diferencias y el problema técnico que, en consecuencia, se resuelve.
- d) Exponer una explicación razonada de por qué o cómo, las enseñanzas del estado de la técnica, en conjunto con el documento más cercano, sugerirían a un experto en la materia - evitando un análisis retrospectivo -, tener la motivación para adaptar, modificar o combinar el estado de la técnica más cercano y de esta forma resolver el problema técnico expuesto mediante la invención que se propone. Alternativamente, en el caso que los antecedentes conduzcan a concluir que el invento posee nivel inventivo, se deberá exponer la explicación razonada que permitió llegar a dicha conclusión.
- e) Formular una conclusión que resulte del razonamiento anterior.

Si se afecta el nivel inventivo en base sólo a un documento, este deberá ser categorizado como "X". En cambio, si el ataque se realiza en base a dos o más documentos, ellos deberán ser categorizados como "Y".

5 Consideraciones finales

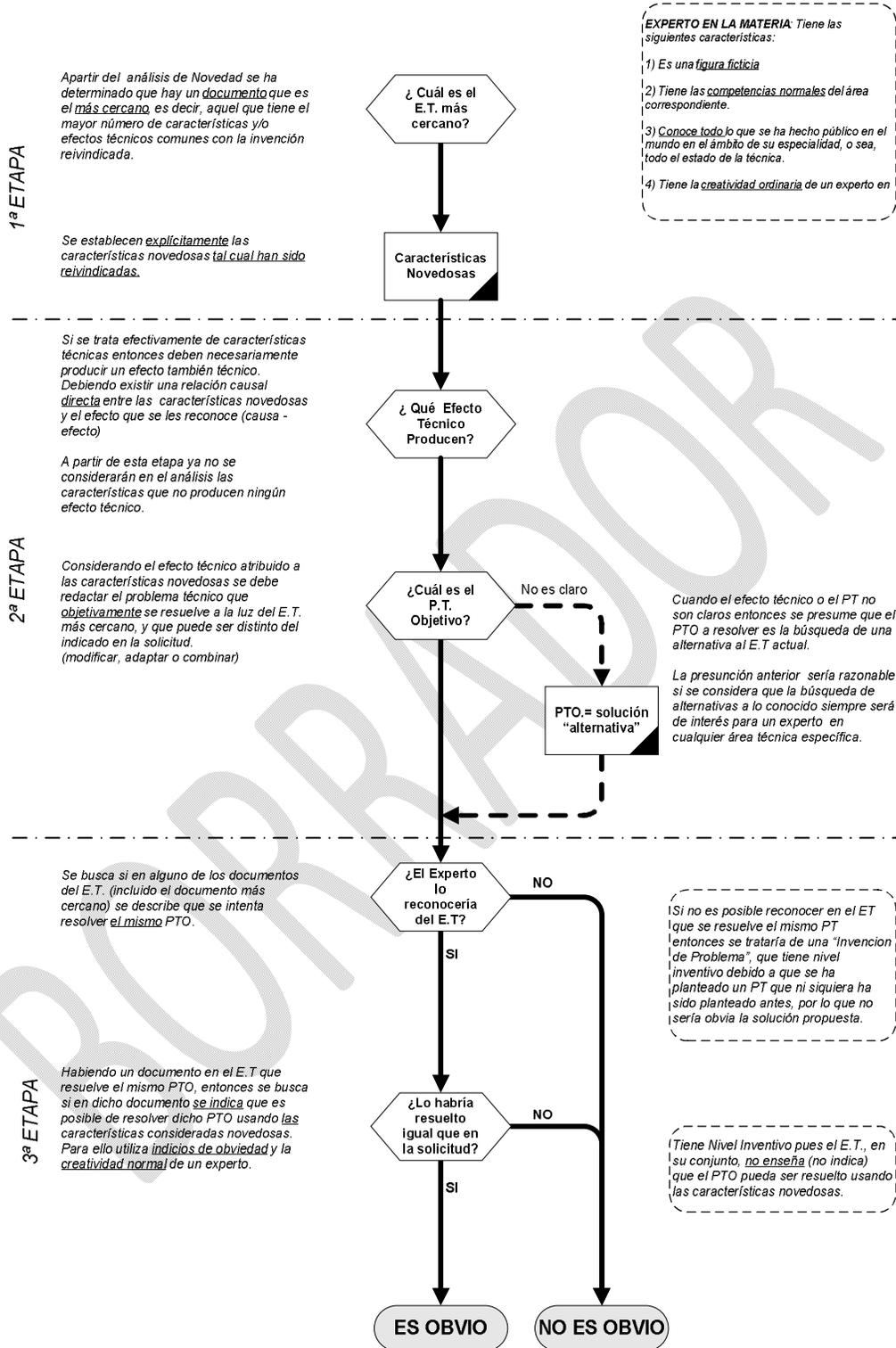
Sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del art. 33 referido al estado de la técnica, se debe tener presente que el análisis de nivel inventivo no se debe realizar utilizando documentos del estado de la técnica cuya publicación sea posterior a la presentación de la solicitud en evaluación o a la fecha de prioridad, según corresponda. Es decir, este análisis no puede hacerse con los siguientes documentos:

- a) Con un documento que afecta a la invención por doble protección.
- b) Con un documento P, es decir, que tiene prioridad anterior a la prioridad de la solicitud y publicación posterior a la prioridad de la solicitud.
- c) Con la presentación nacional de un documento P, es decir, documento presentado en Chile equivalente a un documento con prioridad anterior a la prioridad de la solicitud y publicación posterior a la prioridad de la solicitud.

El carácter inesperado de un resultado o efecto sorprendente corresponde a un indicio de nivel inventivo, y no es un sustituto del análisis de nivel inventivo. Por lo tanto, el análisis de nivel inventivo no podrá fundarse en la búsqueda de dicho resultado inesperado, ni deberá usar como sinónimos efecto sorprendente y nivel inventivo.

De forma equivalente, no debe buscarse el nivel inventivo en la concurrencia de otros indicios de nivel inventivo como el quiebre de un paradigma de la técnica, impedimento instrumental, doble selección. El análisis de nivel inventivo, debe dar cuenta de la obviedad o no obviedad de derivación que tiene la solución al problema de la técnica en virtud de la motivación que entrega el estado de la técnica más cercano para adaptar, modificar o combinar sus enseñanzas.

METODO PROBLEMA SOLUCION - Modificado



<p style="text-align: center;">Parte XVII Aplicación industrial</p>

1. Introducción

De acuerdo a nuestra legislación, es requisito para otorgar una patente que el producto o procedimiento que se solicita proteger tenga aplicación industrial. En efecto, el art. 32 de la LPI establece que "Las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de *aplicación industrial*."

El análisis de aplicación industrial corresponde a la evaluación del requisito sustantivo de patentabilidad establecido en los arts. 32 y 36 de la LPI. Este último dispone que "Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda, en principio, ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria. Para estos efectos, la expresión industria se entenderá en su más amplio sentido, incluyendo a actividades tales como: manufactura, minería, construcción, artesanía, agricultura, silvicultura, y la pesca."

2. Descripción

Cabe señalar que el término "industria" se refiere al ejercicio de cualquier actividad que pertenece al dominio de las artes aplicadas, en contraposición al de las bellas artes. Estas últimas son aquellas que tienen por finalidad expresar la belleza, como la pintura, la escultura y la música, y que pueden protegerse a través de las normas de derecho de autor. No obstante, es posible amparar como una invención una técnica, máquina o producto utilizado en las bellas artes.

La susceptibilidad de aplicación industrial de una invención no involucra necesariamente el uso de una máquina o la fabricación de un artículo. También puede atribuirse a un procedimiento, el cual podría ser utilizado en la mejora o control de un producto, dispositivo o procedimiento que es en sí mismo susceptible de aplicación industrial.

Otro aspecto importante relacionado con la aplicación industrial, en un sentido muy amplio, es que se cumple este requisito cuando una invención puede producirse o utilizarse en cualquier tipo de industria. En otras palabras, el objeto de la invención debe ser susceptible de realizarse en el marco de las actividades técnicas, es decir, debe ser factible y reproducible. En este sentido, la invención es *factible* si alcanza el objetivo reivindicado. Asimismo, es *reproducible* si logra el mismo resultado cada vez que se realiza o lleva a efecto la invención. Al respecto, es necesario que, al menos, exista una posibilidad teórica de aplicar la invención en el marco de las actividades técnicas.

Uno de los ejemplos típicos de invención que no cumple con el requisito de aplicación industrial, es el de una maquina o aparato que funciona de manera manifiestamente contraria a las leyes de la naturaleza, por ejemplo, un mecanismo de movimiento perpetuo. En este caso, la objeción por falta de aplicación industrial se basará en que la invención no da cuenta de su función o propósito, ya que éste último es insostenible. Aún en el caso que se solicitara protección para un móvil perpetuo definiendo sólo las características particulares de construcción del aparato, sin especificar la función imposible del mismo, ni que se pueda fabricar, la invención no podría ser patentable, ya que el aparato no podría funcionar, es decir, no tendría aplicación industrial.

Por lo tanto, a fin de cumplir con el requisito de aplicación industrial, el experto en la materia deberá verificar que dicha aplicación esté descrita en forma explícita o implícita en la solicitud.

<p style="text-align: center;">Parte XVIII Doble protección</p>

1. Introducción

La LPI establece que una patente es el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención. Por tanto, la protección conferida a un producto, a un proceso o a materias relacionadas con estos, no deberá solaparse con materia reivindicada en otras solicitudes en trámite.

El objetivo de realizar un análisis de doble protección es evitar que se ampare o proteja la misma invención en más de una patente, es decir, que dos o más solicitudes amparen una misma materia y, en consecuencia, prevenir una superposición de derechos. Sin perjuicio de esto, dos o más solicitudes podrán contener total o parcialmente la misma memoria descriptiva, y/o ejemplos, y/o dibujos, siempre que las reivindicaciones se diferencien en su ámbito, dirigiéndose a inventos distintos.

La prohibición de doble protección encuentra su fundamento en el art. 31, inc. segundo de la LPI, el cual establece que:

“Se entiende por patente el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención. Los efectos, obligaciones y limitaciones inherentes a la patente están determinados por esta Ley.”

También sirven de fundamento los arts. 33 y 35 de la LPI que establecen los requisitos de novedad y nivel inventivo.

2. Análisis de doble protección

El análisis de doble protección no es equivalente al análisis de novedad en al menos dos aspectos, según se indica a continuación:

2.1 Requisitos de las solicitudes

En el análisis de novedad se consideran aquellas solicitudes del estado de la técnica que tengan prioridad anterior a la solicitud en análisis.

En la doble protección, el análisis se deberá practicar sólo cuando concurren las siguientes circunstancias:

- a) Existen dos o más solicitudes nacionales que invocan una o más prioridades, donde al menos una de ellas tiene la misma fecha. En el caso de solicitudes sin prioridad se considera la fecha de presentación nacional.
- b) Que dichas prioridades sean válidas, es decir que la(s) prioridad(es) declaradas no hayan sido abandonadas, que no tengan presentaciones anteriores o la solicitud nacional haya perdido prioridad. Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de las solicitudes nacionales, las solicitudes en conflicto deben estar publicadas y en trámite. Las solicitudes desistidas o abandonadas definitivamente no serán consideradas para efectos del análisis de doble protección.
- c) Que la materia técnica a que se refieren las solicitudes nacionales en controversia sea equivalente, de manera que no se distingue una de otra.

2.2 Examen de las solicitudes

En cuanto al examen de las solicitudes, mientras en el análisis de novedad se considera el documento del estado de la técnica en forma completa con el objetivo de evaluar si lo reivindicado en la solicitud en análisis está previamente contenido en dicho documento, en el caso del análisis de doble protección sólo se evalúa el contenido de los respectivos pliegos de reivindicaciones.

Tratándose de solicitudes que presenten más de una prioridad, se deberán analizar para efectos de doble protección los contenidos que están sustentados en la(s) prioridad(es) de igual fecha. Si hay contenidos comunes originados en distintas fechas de prioridad, impera

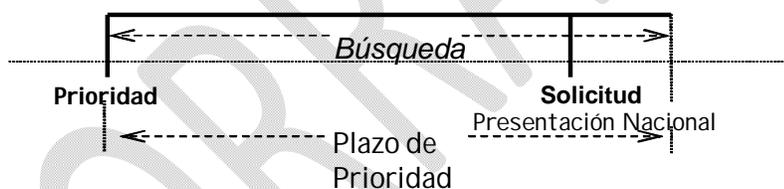
el mejor derecho de la prioridad más antigua, constituyéndose ésta en estado de la técnica para la materia de fecha posterior.

Sin perjuicio de lo anterior, se debe considerar el art. 5° del RLPI, ya que el orden correlativo de presentación en INAPI establece el mejor derecho de una solicitud.

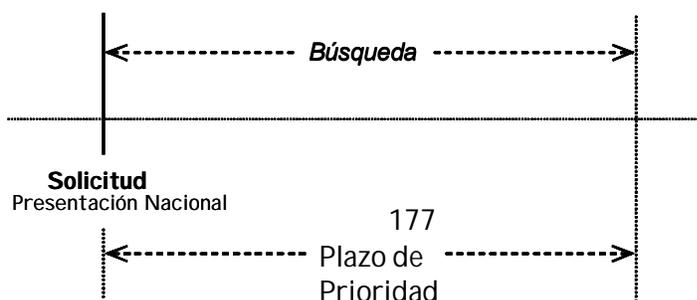
3. Respetto de la búsqueda.

En orden a prevenir una eventual doble protección, la búsqueda nacional se deberá realizar conforme a lo siguiente:

a) En el caso de una solicitud que **se beneficia** de una(s) prioridad(es), la búsqueda nacional comprenderá el plazo durante el cual la solicitud en estudio goza del derecho de prioridad. Para solicitudes de patente de invención y modelos de utilidad dicho plazo es de 12 meses, mientras que para solicitudes de diseño o dibujo el plazo es de 6 meses.



b) En el caso de una solicitud que **no se beneficia** de una prioridad, puede corresponder a los casos cuando no se invoca prioridad o, la solicitud se encuentra con pérdida de prioridad, la búsqueda nacional se extenderá hasta 12 meses después de su fecha de presentación, para solicitudes de patente de invención y modelos de utilidad y 6 meses para solicitudes de diseño o dibujo industrial. Esta búsqueda se fundamenta en el hecho que una solicitud puede tener fecha de prioridad igual a la fecha de presentación de aquella que no se beneficia de su prioridad.



4. Categorización de documentos y pronunciamientos

Una vez practicada la búsqueda, el perito deberá citar en el ítem 9 del informe pericial para patentes de invención o modelos de utilidad o en el ítem 5 del informe pericial para diseños y dibujos industriales, según corresponda, los documentos que considere cercanos y pertinentes en esta materia. Los documentos se deberán categorizar como "W" en el caso que se estime que no son relevantes para la doble protección y "D" si se considera que sí lo son, indicando en la columna "Reivindicaciones afectadas" como "Ninguna", o indicando las cláusulas que quedan atacadas por doble protección, respectivamente, y según corresponda (invenciones, modelos, diseños o dibujos).

En el ítem 15 del informe pericial para patentes de invención y modelos de utilidad y en el ítem 8 para diseños y dibujos industriales, el perito deberá realizar el resumen del(los) documento(s) y el análisis respectivo bajo el subtítulo "Análisis de doble protección", exponiendo brevemente los motivos por los cuales es necesario realizar este análisis y por qué fueron considerados o desestimados los documentos identificados anteriormente.

Luego, en caso de que al menos una reivindicación esté afectada por doble protección, se deberá fundamentar por qué dicha reivindicación está afectada, lo que deberá quedar en forma explícita en el informe pericial.

Para este efecto, las reivindicaciones se deberán interpretar en los términos más amplios posibles, es decir, no restrictivamente, sino incluyendo todo aquello que pudiese estar comprendido en la protección solicitada. Al respecto, el análisis debe realizarse considerando todas las reivindicaciones de los pliegos en cuestión.

Para el caso de solicitudes que reivindiquen compuestos químicos también se deberá considerar los ejemplos específicos expuestos en la memoria descriptiva.

Las solicitudes que sean cercanas, por ejemplo divisionales, no podrán reivindicar la misma materia, esto significa que no deberán contener reivindicaciones respecto de materia técnica sustancialmente idéntica, ni aún usando términos diferentes. La materia reivindicada en cada solicitud deberá ser claramente distinguible.

El análisis de doble protección se debe practicar en ambas solicitudes afectadas por dicha condición, es decir, si para una primera solicitud se considera que una segunda solicitud es relevante conforme a los criterios anteriormente expuestos, para dicha segunda solicitud la primera también lo será, por tanto, ambas solicitudes deberán incorporar el análisis de doble protección. Si en este análisis se constata que existe doble protección entre las solicitudes en estudio, se rechazarán todas las solicitudes consideradas con doble protección.

Sin perjuicio de lo anterior y aunque la solicitud en estudio presente doble protección, se deberán practicar los análisis de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 33, 35 y 36 de la LPI.

En el caso de rechazos por doble protección, las materias objetadas deberán ser eliminadas de la solicitud impugnada y podrán permanecer exclusivamente en un único pliego de reivindicaciones, lo cual no significa que las mismas deban ser eliminadas de la respectiva memoria descriptiva.

Excepcionalmente, constatada la doble protección, se podría ejecutar la fusión de solicitudes conforme se indica en el art. 50 del RLPI de 2005 o art. 54 del R LPI de 1991. Sin perjuicio de lo anterior, la fusión de solicitudes se deberá ejecutar en tiempo y forma, es decir, en la instancia de análisis o resolución que constató dicha inconsistencia de las solicitudes. La fusión es responsabilidad del titular de la solicitud. Será ejecutada en tiempo cuando se implemente durante el periodo de respuesta inmediatamente posterior a la constatación del hecho; a la vez, será ejecutada en forma cuando los contenidos de la presentación fusionada no incurran en ampliación de contenido respecto de las correspondientes solicitudes originales. Será INAPI, en la instancia que corresponda, quien constatará que lo anterior así se cumpla.

Las observaciones por doble protección pueden ser superadas mediante las siguientes acciones:

- a) Preferentemente limitando el campo reivindicado de las solicitudes en conflicto a través de exclusiones (disclaimers). En otras palabras, el alcance de una reivindicación que contiene un elemento claramente definido por características técnicas, podrá excluirse

expresamente de la protección reivindicada por medio de una característica negativa o exclusión. Si esto ocurre, se deberá analizar nuevamente la solicitud considerando las modificaciones practicadas al pliego de reivindicaciones.

b) Limitando el campo reivindicado del pliego de reivindicaciones de la solicitud en conflicto mediante un reordenamiento el pliego, es decir, limitando el alcance de la materia protegida incorporando en la reivindicación principal contenidos de una cláusula dependiente que no presenta observaciones de doble protección. Luego de esto, se deberá analizar nuevamente la solicitud considerando las modificaciones practicadas al pliego de reivindicaciones.

c) De acuerdo al art. 50 inc. segundo del RLPI, se podrá realizar una fusión entre las solicitudes en conflicto, es decir, cuando dichas solicitudes planteen una solución técnica que por separado no tienen consistencia o sean mutuamente dependientes una de otra, produciendo el mismo resultado. La fusión deberá ser requerida al momento de formular observaciones al informe pericial que objete la solicitud por doble protección. Por otra parte, no procederá en caso que los contenidos de la presentación fusionada incurran en ampliación de contenido respecto de las correspondientes solicitudes originales.

Parte XIX Estándar del análisis pericial

1. Marco legal

La LPI y su reglamento contemplan la normativa legal aplicable a la labor pericial. En efecto, el Título XV del Reglamento de la LPI, Decreto Supremo 236, de 25 de agosto de 2005, establece las normas aplicables a la labor que desempeñan los peritos, bajo el epígrafe "DE LOS PERITOS Y DE LOS INFORMES PERICIALES."

El art. 82 de dicho reglamento establece que:

"La labor del Perito consistirá en lo siguiente:

- a) Pronunciarse sobre la concurrencia de los requisitos de fondo del derecho, señalados en los artículos 32, 56, 62 y 75 de la Ley.*
- b) Calificar la suficiencia técnica del contenido de los documentos presentados por el solicitante.*
- c) Verificar el estado del arte en el campo técnico a que se refiere la solicitud.*
- d) Confeccionar y entregar al Instituto el informe pericial."*

Por su parte, el art. 83 dispone:

"El informe pericial deberá contener, según la naturaleza del derecho en examen:

- a) Búsqueda del estado de la técnica.*
- b) Análisis de la novedad.*
- c) Análisis del nivel inventivo.*
- d) Análisis de la aplicación industrial.*
- e) Análisis técnico sobre la concurrencia de los demás requisitos establecidos en la Ley y en el reglamento."*

Por otra parte, el art. 87 establece:

“El Instituto estudiará el informe del perito para verificar y analizar los conceptos evaluados en el examen pericial y para confirmar si se ha mantenido una uniformidad de criterio con el Instituto.

Los informes periciales serán considerados como un antecedente para la resolución del Director Nacional del Instituto.”

Por tanto, una vez que el perito acepta el cargo de acuerdo con lo dispuesto en el art. 81 del RLPI, deberá abordar el análisis técnico de manera tal de dar cumplimiento a las normas legales y reglamentarias, con total compromiso de realizar un trabajo oportuno y de calidad, recabando para ello toda la información que sea necesaria para emitir un informe pericial completo, con todos y cada uno de los pronunciamientos que sean necesarios.

En consecuencia, el informe pericial deberá contener un pronunciamiento sobre todos los requisitos legales y reglamentarios referidos a la aptitud de una solicitud para obtener la concesión de derecho de propiedad industrial, de manera de dar a conocer al solicitante y al INAPI en forma clara y precisa el análisis técnico respecto a la concurrencia de los requisitos de patentabilidad.

Sin perjuicio de lo anterior, el informe pericial constituye sólo un antecedente para la resolución del Director Nacional, por tanto en ningún caso resulta vinculante para el INAPI.

2. Marco técnico

El examen pericial de una solicitud de patente de invención comprende, a lo menos, analizar todos los documentos presentados junto con la solicitud; establecer si la solicitud tiene suficiencia técnica en su descripción; establecer el estado de la técnica y practicar una búsqueda; realizar análisis de novedad; análisis de nivel inventivo y aplicación industrial; determinar si la materia reivindicada se encuentra o no excluida de patentabilidad; establecer si el pliego es claro y conciso; establecer si existe unidad de invención; y realizar correcciones formales de la solicitud, entre otros aspectos.

Tratándose de modelos de utilidad, el examen incluye determinar si el modelo en estudio es novedoso, susceptible de aplicación industrial y además produce una utilidad que antes no tenía.

2.1 Suficiencia en la descripción

Para verificar el cumplimiento de este requisito, el perito debe analizar la solicitud en su conjunto, esto es, la memoria descriptiva, pliego de reivindicaciones y dibujos y/o figuras, si los hubiere. Respecto de esta exigencia se deberá determinar si las divulgaciones hechas en la solicitud permiten:

- a) comprender la contribución a la técnica que ha realizado el inventor y,
- b) que un experto o perito en la materia pueda poner en práctica la invención que se pretende patentar.

El no cumplimiento del requisito de suficiencia de la descripción en relación con la materia de al menos una reivindicación dará lugar al pronunciamiento pericial final de rechazo de la solicitud por falta de suficiencia técnica (art. 43bis).

2.2. Exclusiones de patentabilidad

El perito debe pronunciarse acerca de si todas o algunas de las cláusulas del pliego de reivindicaciones comprenden materia excluida de patentabilidad.

En el evento que el pliego de reivindicaciones incluya materia excluida de protección por patente de conformidad con lo dispuesto en el art. 37 de la LPI, el perito señalará expresamente en el informe por qué las reivindicaciones respectivas no constituyen una invención susceptible de protección legal. En consecuencia, no deberá realizar análisis de los requisitos de patentabilidad a la materia que no considere invención por estar excluida de protección. Excepcionalmente, en aquellos casos en que la objeción por exclusión de patentabilidad pueda ser superada adaptando las reivindicaciones observadas, el perito deberá realizar el análisis de los requisitos de patentabilidad en el momento de formular la respectiva objeción.

El análisis de la exclusión, se deberá realizar en base a las evidencias y/o características técnicas contenidas en la descripción de la invención. En dicho análisis el perito no podrá atribuir a las reivindicaciones un ámbito de aplicación u objeto de protección diferente al expuesto por el solicitante. Es así como el perito no podrá modificar las reivindicaciones a un tipo diferente de invención en la misma categoría - como de producto a composición o de método a sistema - ; hacer un cambio de categoría - como de producto a proceso o uso - ; o, hacer un cambio de invento, como método para usar un producto a método para usar una combinación o un producto diferente al inicial, ya que dichas opciones modifican el objeto de protección reivindicado por el solicitante, sin perjuicio que las mismas puedan estar adecuadamente expuestas en la memoria descriptiva.

Con todo, en aquellos casos en que la objeción por exclusión de patentabilidad pueda ser superada adaptando las reivindicaciones observadas, como puede ser tratándose de reivindicaciones de métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico que pueden modificarse a cláusulas de uso (siempre que exista suficiencia técnica), el perito o examinador deberá indicar en su informe cuales son los elementos técnicos presentes en la memoria descriptiva que se tuvo en consideración para modificar dichas reivindicaciones. A continuación deberá realizar un análisis exponiendo los fundamentos del pronunciamiento que modifica dichas reivindicaciones. Lo anterior permitirá que el solicitante conozca qué evidencia e información técnica existente en la solicitud permite realizar un análisis de patentabilidad en caso que exista dicha información.

En los casos en que la invención en su conjunto (la solicitud) no disponga de evidencia técnica necesaria para adaptar las reivindicaciones observadas, se deberá desarrollar los fundamentos que llevan a dicha conclusión. Asimismo, se deberá indicar que dichas reivindicaciones no admiten readecuación posible con la información disponible en el resto de la solicitud. En conclusión, el contenido de dichas reivindicaciones será rechazado por exclusión de patentabilidad

Si el solicitante no puede readecuar la reivindicación o a pesar de ser readecuada no supera la objeción, el perito deberá fundamentar dicho pronunciamiento indicando que es insalvable. En caso de que dicha reivindicación pueda ser adecuada con información técnica disponible en la solicitud que permita superar la objeción por exclusión, el perito deberá

indicar explícitamente que las reivindicaciones deberán ser readecuadas con dichas características técnicas y que en caso contrario se rechazarán.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando el pliego de reivindicaciones contemple conjuntamente materias inequívocamente excluidas de protección conforme a las consideraciones precedentemente expuestas, y materia no excluida, el perito o examinador deberá analizar esta última materia.

Basta que al menos una reivindicación esté objetada por exclusión de patentabilidad para que el pronunciamiento final corresponda al rechazo de la solicitud.

2.3. Unidad de invención

El requisito de unidad de invención consiste en que las reivindicaciones se deben relacionar de tal forma que constituyan un único concepto común e inventivo, de acuerdo al art. 40 del RLPI³⁹.

2.4. Análisis de la(s) prioridad(es)

Continuando con el análisis pericial, se debe establecer el estado de la técnica aplicable a la solicitud, el cual está determinado por la fecha de presentación de la solicitud en Chile o de su respectiva(s) prioridad(es) en el extranjero.

En caso de que se reivindique una o más prioridades, el perito deberá proceder a la validación de la prioridad reclamada por el solicitante, debiendo verificar el cumplimiento copulativo de los siguientes requisitos:

- a) Que el derecho de prioridad fue invocado al momento de presentar la solicitud en Chile dejando expresa constancia de ello en la hoja solicitud, con indicación del número, fecha y país en que se presentó la solicitud cuya prioridad se reclama.

³⁹ Esta materia se desarrolla en extenso en Parte 10 sobre Unidad de invención.

b) Que la solicitud nacional que reivindica la(s) prioridad(es) de una solicitud extranjera fue presentada en INAPI dentro del plazo de un año establecido en el art. 34 de la LPI.

a) Que el respectivo certificado(s) de prioridad(es) emitido por la autoridad competente del país de origen, fue presentado en INAPI dentro de plazo de 90 días contado desde la fecha de presentación de la solicitud en Chile, debidamente traducida al español, si fuere el caso.

d) Que la materia de la solicitud está sustentada en la(s) prioridad(es) reclamada(s) por el solicitante.

Cuando la solicitud cumpla lo señalado en las letras a), b) y c) precedentes, el perito deberá determinar si la solicitud está sustentada en la(s) prioridad(es).

En efecto, el perito deberá analizar la materia divulgada en la memoria descriptiva, en el pliego de reivindicaciones y en los dibujos y/o figuras, según corresponda, respecto de cada una de la(s) prioridad(es), de manera de determinar si la solicitud se beneficia o no de la(s) prioridad(es) declarada(s), es decir, el perito deberá revisar el contenido de todas las prioridades.

De ser así, el estado de la técnica comprende todo el período de tiempo anterior a la fecha de la(s) prioridad(es). En este caso, la solicitud se beneficiará de la(s) prioridad(es) reclamada(s), puesto que la búsqueda no comprenderá el año anterior a la presentación de la solicitud en Chile.

A este respecto, es necesario hacer presente que en el evento de que sólo parte de la solicitud nacional posea sustento en la o las prioridad(es) reivindicada(s), solamente la parte sustentada de la solicitud nacional se beneficiará de la(s) prioridad(es), en tanto que respecto del resto de la solicitud, el período de estado de la técnica estará determinado por la fecha de presentación en Chile, y no por la fecha de la prioridad.

Consecuentemente, en el evento que la solicitud no reclame prioridad, o ésta no haya sido considerada válida por el perito por no cumplir algunos de los requisitos indicados precedentemente, el estado de la técnica comprenderá todo el período anterior a la fecha de la presentación de la solicitud en Chile.

En caso que la(s) prioridad(es) o algún miembro de familia disponga asociada una búsqueda del estado de la técnica, ésta podrá ser un antecedente para el trabajo pericial que no exime de la ejecución del trabajo de búsqueda encomendado al perito. En este escenario, se deberán validar dichas búsquedas en cuanto a la fecha del estado de la técnica y contenidos contemplados en la misma. Dicho pronunciamiento deberá registrarse explícitamente en conjunto con el de prioridad.

2.5. Análisis de ampliación con respecto al contenido divulgado originalmente

Frecuentemente, el solicitante realiza modificaciones al pliego de reivindicaciones, memoria descriptiva, dibujos y/o figuras y/o secuencias, ya sea antes de la emisión del informe pericial, o bien posteriormente. En estas circunstancias se requiere que el perito realice un minucioso estudio en orden a determinar si dichas modificaciones amplían o no el contenido de la solicitud divulgado originalmente. Para ello, el perito deberá verificar que las modificaciones practicadas están sustentadas en el contenido divulgado originalmente. En caso de que los cambios realizados se encuentren sustentados en alguna parte de los contenidos divulgados originalmente, se deberá considerar que no existe ampliación del contenido. Por tanto, todo elemento no divulgado originalmente deberá ser considerado ampliación del contenido y, en consecuencia, será objetado por el perito por esta circunstancia y no será analizado. Para efectos de este análisis se entiende que los contenidos divulgados originalmente son aquellos incluidos en la solicitud aceptada a trámite, cuyo extracto se publica en el Diario Oficial.

Excepcionalmente, será posible aceptar la incorporación de materia que no se encuentre sustentada en los contenidos divulgados originalmente cuando se estime que dicha modificación tiene por objeto subsanar un error de índole formal, por ejemplo tipográfico.

Pronunciamiento pericial

a) Si el perito concluye que existe ampliación de los contenidos divulgados originalmente, deberá indicar en el ítem explicativo del informe pericial aquella materia que en su opinión excede de la divulgación original. Dicha materia no deberá ser considerada en los análisis restantes.

b) Atendido que el solicitante puede modificar su solicitud al formular observaciones al informe pericial y, si bien es responsabilidad del perito analizar y determinar si las observaciones realizadas por el solicitante al informe pericial poseen sustento o no en la divulgación original, - y en consecuencia amplían o no el contenido de la solicitud en estudio - , a efectos de facilitar la labor pericial, el perito podrá incluir en el informe pericial respuesta del perito el párrafo que se indica a continuación en caso de que no tenga certeza de su sustento:

“En orden a facilitar el examen de la solicitud se invita al solicitante a exponer claramente las modificaciones que se han practicado y los pasajes de la solicitud en los que dichas modificaciones se encuentren sustentadas.”

Ampliación y fecha del estado de la técnica

Finalmente, si bien los contenidos divulgados originalmente son aquellos incluidos en la solicitud aceptada a trámite, y que INAPI ordena publicar en extracto en el Diario Oficial, podría existir más de un ingreso de información en la forma de memoria, reivindicaciones, figuras y/o dibujos y/o secuencias, entre la fecha de depósito de la solicitud en Chile y la aceptación a tramitación. En estos casos, y en el evento que se verifique que existen contenidos técnicos que han sido aportados en forma progresiva y que constituyen ampliación del contenido técnico anterior, la fecha del estado de la técnica correspondiente para cada contenido técnico, será aquella correspondiente a la fecha de presentación de dicho contenido en INAPI. Lo anterior es equivalente al caso en que una solicitud invoque más de una prioridad y dichas prioridades sean complementarias en contenidos, donde en conjunto definen el contenido de la solicitud nacional. En estos casos, la fecha del estado de la técnica para dichos contenidos en la solicitud nacional corresponderá al de aquella prioridad donde se declaren por primera vez dichos contenidos.

2.6 Clasificación de la solicitud

Una vez precisado el alcance y campo/ámbito de la invención que se pretende registrar, el perito deberá realizar la clasificación técnica definitiva de la solicitud, indexando las materias reivindicadas al Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional

de Patentes (CIP). Dicha clasificación reemplazará y/o complementará la clasificación preliminar realizada por el examinador interno en su informe de examen preliminar.

La clasificación definitiva efectuada por el perito deberá quedar consignada por escrito en el informe pericial respectivo. Considerando que la clasificación da cuenta de los contenidos de las reivindicaciones, ésta podrá variar en la medida que el análisis sustantivo progrese y los contenidos del pliego de reivindicaciones se modifiquen.

2.7 Divulgaciones inocuas

En el evento de que el solicitante requiera que ciertas divulgaciones previas no sean consideradas para efectos del examen de la solicitud, conforme a lo dispuesto en el art. 42 de la LPI, INAPI en forma previa al nombramiento del perito deberá resolver si los antecedentes invocados constituyen divulgaciones inocuas. Si así se determina, no podrán ser utilizados por el perito para impugnar la solicitud por falta de los requisitos de patentabilidad⁴⁰. En caso que el perito detecte escritos que hacen alusión al beneficio de la divulgación inocua, deberá trasladar el expediente a INAPI para resolver los antecedentes previo a que emita su respectivo informe.

2.8 Búsqueda del estado de la técnica

Conforme a lo dispuesto en los arts. 82 y 83 del RLPI, el perito debe practicar la búsqueda del estado de la técnica. En efecto, el perito deberá verificar el estado del arte en el campo técnico a que se refiere la solicitud, consignando el resultado de dicha búsqueda en el informe pericial.

2.8.1. Parámetros de la búsqueda

El perito deberá realizar la búsqueda del estado de la técnica considerando, entre otros, los siguientes criterios: fecha de publicación, clasificación internacional de patentes, fecha de prioridad, palabras claves, solicitante, inventor, número de publicación extranjera,

⁴⁰ Esta materia se desarrolla en extenso en Parte 8 sobre Examen de fondo, punto 1.1.

número de solicitud, número de prioridad, fecha de publicación nacional y/o extranjera, y revisión del comercio.

2.8.2. Bases de datos

A efectos de verificar el estado de la técnica, el perito podrá ingresar a los siguientes sitios electrónicos comúnmente utilizados para realizar búsquedas en materia de patentes:

- www.inapi.cl
- <http://ep.espacenet.com>
- <http://www.epoline.org/portal/public/registerplus>
- <http://patft.uspto.gov/>
- <http://lp.espacenet.com/>
- http://www.jpo.go.jp/index_e/patents.html

Asimismo, considerando el área técnica de la invención, el perito también podrá acceder a los sitios web de libre acceso que se indican a continuación:

a) Bases de datos del área farmacéutica

- <http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/>
- <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/>
- www.freepatenstonline.com
- <http://highwire.stanford.edu/>
- <http://www.fda.gov/>
- <http://www.ispch.cl/>

b) Bases de datos del área química

- <http://www.uchile.cl/uchile.portal?nfpb=true&pageLabel=biblio>
- <http://www.biblioteca.usach.cl/index.php?id=1070>
- <http://www.impi.gob.mx/>
- <http://www.oepm.es>

c) Bases de datos del área biotecnología

- www.highwire.org

- <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/>

Búsqueda de secuencias:

- <http://www.wipo.int/pctdb/en/sequences/>
- <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/>
- <http://www.uniprot.org/>

Alineamiento múltiple de secuencias:

- <http://www.ebi.ac.uk/Tools/clustalw/index.html>.
- <http://www.alanwood.net/pesticides/>
- <http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/>
- <http://www.cas.org/>

d) Bases de datos del área mecánica

- http://catalogo.uchile.cl/web2/tramp2.exe/log_in?setting_key=bello
- <http://152.74.16.31:8991/F>
- <http://158.170.105.150/ALEPH>

Sin perjuicio de lo anterior, el perito podrá realizar búsquedas en otros sitios electrónicos que considere relevantes, debiendo indicar en este caso el(los) campo(s) de la búsqueda en el informe pericial.

2.8.3. Búsqueda asociada a una solicitud equivalente

Conforme lo dispone el RLPI, es labor del perito revisar el estado de la técnica. Sin embargo, las búsquedas realizadas a solicitudes equivalentes (incluidas las búsquedas complementarias y documentos citados por examinadores de otras oficinas), constituyen un antecedente relevante para el desarrollo de la labor pericial.

Por lo tanto, en aquellos casos en que la solicitud en estudio tenga asociada una búsqueda practicada por alguna de las autoridades internacionales de búsqueda conforme al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), como por ejemplo, la Oficina Europea de Patentes (EPO), la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), o la Oficina

Norteamericana de Patentes y Marcas (USPTO), el perito deberá analizar los documentos citados en dicha búsqueda.

2.8.4. Ponderación de la búsqueda asociada a la solicitud equivalente

Para que el perito pueda considerar la búsqueda asociada a una solicitud equivalente, el análisis pericial debe establecer que la materia sobre la cual se practicó la búsqueda asociada a la solicitud equivalente es la misma que la que se reivindica en la solicitud nacional en análisis. Por tanto, en aquellos casos en que la búsqueda asociada a la solicitud equivalente no contemple toda la materia reivindicada, o difiera de ella, o se circunscribe a un determinado grupo de reivindicaciones o a un concepto inventivo en particular del pliego, el perito deberá practicar la búsqueda sobre la materia no incluida en dicha búsqueda, sin perjuicio del respectivo análisis de unidad de invención.

2.8.5. Antecedentes relativos al examen practicado por oficinas extranjeras

Los pronunciamientos o informes que hubieren emitido oficinas extranjeras en materias de la misma especie a las contenidas en solicitudes de patente presentadas en Chile, constituyen antecedentes relevantes para el desarrollo de la labor pericial, de acuerdo al art. 46 de la LPI. En este sentido, los exámenes sustantivos de patentabilidad de oficinas extranjeras son antecedentes relevantes pero no vinculantes para el examen y pronunciamientos definitivos de INAPI respecto de la patentabilidad de una invención.

Por otra parte, la circunstancia de que la solicitud no tenga materialmente acompañados todos o algunos de los documentos citados en la búsqueda asociada a una solicitud equivalente, no exime al perito del cumplimiento de la labor pericial. Por tanto, en estos casos el perito deberá rescatar vía internet él o los documentos faltantes a objeto de dar cumplimiento a la labor pericial. Asimismo, podrá requerir al solicitante o a su representante que acompañe dicha documentación dentro del plazo legal para informar. Habiéndose efectuado el requerimiento respectivo sin que el solicitante haya dado respuesta oportuna al mismo, el perito deberá dejar constancia de dicha circunstancia en su informe, adjuntando copia de las comunicaciones realizadas con el solicitante.

Con todo, los efectos del incumplimiento de la obligación que el art. 46 de la LPI establece para los peticionarios de patentes, será de exclusiva responsabilidad de éstos últimos.

2.9 Consideraciones relativas al análisis en el informe pericial

El perito deberá consignar en el informe pericial el resultado de la búsqueda del estado de la técnica, citando los documentos de la búsqueda nacional e internacional más próximos a la materia reivindicada en la solicitud en estudio.

Luego, deberá desarrollar con detalle el análisis de todos los documentos que afectan o interfieren la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de la solicitud. Dicho análisis debe comenzar exponiendo los antecedentes técnicos relevantes de cada documento en base a los cuales se realizará el pronunciamiento respectivo, luego el razonamiento o fundamentación y finalmente la conclusión.

En aquellos casos en que el documento no afecte la solicitud, no será necesario que el análisis quede plasmado en el informe pericial, bastando sólo el respectivo pronunciamiento justificado.

Novedad: En el caso que ninguno de los documentos de la búsqueda afecten la novedad, se deberá incluir un resumen y análisis del estado de la técnica más cercano relativo a este requisito.

Nivel inventivo: En materia de nivel inventivo, aunque ninguno de los documentos de la búsqueda afecte a la solicitud, se requerirá la ejecución del análisis respectivo que apoye dicho pronunciamiento.

Aplicación industrial: En este caso el análisis no se ejecuta en base a los antecedentes del estado del arte, sino en virtud de las características técnicas expuestas en la solicitud y las consideraciones de suficiencia.

Por último, si de la búsqueda pericial surge un documento relevante y dicho documento no ha sido citado en la búsqueda asociada a una solicitud equivalente, el perito

deberá adjuntar al informe pericial copia de, a lo menos, las partes relevantes de dicho documento.

2.10 Individualización y categorización de documentos

Como se señaló precedentemente, el perito deberá consignar el resultado de la búsqueda en el informe pericial, citando los documentos o las referencias del estado de la técnica, individualizándolos como D1, D2, D3, y así sucesivamente, sin necesidad de hacer distinción entre documentos nacionales o internacionales. Esta denominación deberá ser conservada durante todo el procedimiento.

Asimismo, luego de analizar cada uno de los documentos se deberán categorizar como se indica a continuación:

X: Documento relevante por sí solo: Un documento categorizado como X podrá ser utilizado para afectar novedad y/o nivel inventivo. En caso de que afecte nivel inventivo, se entenderá que las enseñanzas del documento se combinaron con el conocimiento de un técnico de nivel medio en el estado de la técnica, resultando relevante.

Y: Documento relevante en combinación con otro: Los documentos categorizados como Y indican que combinados con otro(s) documento(s) describen la solución al problema de la técnica de la solicitud.

A: Estado de la técnica.

C: Documento citado en la solicitud.

P: Documento con fecha de prioridad anterior a la fecha de prioridad de la solicitud y fecha de publicación en la fecha de prioridad de la solicitud o posteriormente: Se debe buscar la presentación nacional equivalente, la cual solamente podrá afectar la novedad de la solicitud en estudio. No será necesario detallar la razón de esta categorización en el ítem explicativo, a menos que el solicitante lo requiera.

B: Otro tipo de divulgación (concursos, folletos, ferias, entre otros).

M: Miembro de la misma familia de patentes.

O: Documento presentado por el oponente.

D: Doble protección.

I: Divulgaciones inocuas.

W: Ver ítem explicativo

El informe, junto con indicar la(s) reivindicación(es) o en su caso dibujos y/o figuras afectadas, también deberá incluir la(s) categoría(s) de cada documento.

2.11 Análisis del pliego de reivindicaciones

Además de los análisis y consideraciones hasta aquí indicados, a saber, análisis de prioridades, búsqueda del estado de la técnica, análisis de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, entre otros, el informe pericial debe contener el análisis técnico sobre la concurrencia de los demás requisitos establecidos en la LPI y el RLPI.

Entre otros aspectos, el perito deberá pronunciarse si la dependencia de las reivindicaciones es correcta; si existe unidad de invención; así como las demás observaciones que estime pertinente.

2.12 Aspectos formales relevantes

2.12.1 Informe pericial

a) Para la confección de su informe, el perito deberá utilizar el formato correspondiente a "Informe pericial", "Respuesta del perito" o "Informe Pericial complementario", según sea el caso.

b) Cada informe pericial debe consignar en los respectivos ítem el número de la solicitud, la fecha de presentación válida, el nombre del solicitante, el nombre del representante, el número de expediente cuando la solicitud haya sido objeto de demanda de oposición (solicitud de jurídica) y el nombre del perito.

c) Asimismo, deberá indicarse la fecha de presentación de la documentación analizada, a saber, de la hoja técnica, páginas de la memoria descriptiva, páginas del pliego de reivindicaciones, de las láminas que contienen dibujos y/o figuras, y número de secuencias, si fuere el caso. En consecuencia, no será necesario citar documentación antigua que haya sido reemplazada por otra de fecha posterior.

d) En el ítem explicativo del informe pericial se debe incluir un resumen del invento analizado. El resumen debe contener las representaciones que mejor reflejen la invención en análisis, tales como: fórmulas químicas estructurales, figuras, esquemas.

e) El perito deberá proponer un título para la solicitud de modo que refleje la materia que constituye el contenido de la invención, incluyendo terminología válida en el estado de la técnica. Excepcionalmente será posible omitir del título la referencia a alguna(s) de las reivindicación(es) independiente(s), cuando por su número dificulten la descripción de la invención revelada en la reivindicación principal.

El título asignado deberá quedar consignado en el correspondiente ítem del informe pericial. Por tanto, no será necesario que el perito reitere el título asignado a la solicitud en el ítem explicativo.

f) Se deberá clasificar la invención de acuerdo a la Clasificación Internacional de Patentes, que represente de la forma más fiel posible la materia incluida reivindicada en el pliego de reivindicaciones.

2.12.2 Hoja técnica

El perito deberá efectuar siempre la revisión de la hoja técnica, salvo que la solicitud no reúna alguno o todos los requisitos de patentabilidad, caso en el cual podrá quedar pendiente.

Cuando el perito objete la hoja técnica deberá solicitar en su informe los antecedentes indicados en los ítems 43, 21, 22, 30, 54, 57, 71, 72 y 74.

2.12.3 Memoria descriptiva

El perito deberá consignar en el ítem explicativo del informe pericial las observaciones a la memoria descriptiva.

a) **Errores formales:** Las correcciones que se deban practicar por errores tipográficos y de redacción, y en general de naturaleza formal, deberán consignarse en el informe pericial. Sin embargo, cuando esto sea poco práctico debido a la cantidad o complejidad de dichas observaciones, se podrá dejar constancia de éstas materialmente en las páginas de la memoria descriptiva solamente, indicándose en el informe pericial sólo el número de página donde existe una observación de este tipo. Por tanto, no se podrá hacer este tipo de observaciones en el pliego de reivindicaciones o en los dibujos.

Alternativamente, el perito podrá acompañar al informe pericial fotocopias de las páginas objetadas de la memoria que el solicitante deba corregir, indicando en las copias las enmiendas que se deban practicar, citando en el informe pericial sólo el número de página donde existe alguna observación.

b) **Observaciones de fondo:** Las observaciones sustanciales referidas a los requisitos de patentabilidad, exclusiones de patentabilidad y otros, deberán ser desarrolladas en el informe pericial exponiendo en toda su extensión sus fundamentos.

<p style="text-align: center;">Parte XX MODELO DE UTILIDAD</p>
--

1. Categoría del modelo de utilidad

El modelo de utilidad (MU) es una categoría de patentes que recoge la protección exclusivamente de productos, aparatos, herramientas, dispositivos, objetos o partes de ellos, no siendo posible amparar como modelo de utilidad los procedimientos. Además, estas creaciones deben cumplir con los requisitos de **novedad** y de **utilidad o ventaja técnica**, asociado a un cambio de forma de los elementos descritos para el mismo. Lo anterior se describe en el artículo 54 de la Ley 19.039.

Al igual que las patentes de invención, los modelos de utilidad deben ser novedosos y tener aplicación industrial, según se encuentra indicado en el artículo 56, inciso 1°.

El modelo de utilidad presupone una configuración espacial del objeto, por lo que las evidencias técnicas en que se funda la descripción del modelo de utilidad y apoya el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad respectivo, no debe recaer sobre una sustancia o un material o una propiedad, ya que éstas se definen por su composición y no por su configuración espacial en relación al objeto, y en general a todas aquellas invenciones que no tienen una forma reivindicable.

A la vez, la Ley de Propiedad Industrial en su artículo 55 establece que cuando existan aspectos que sean comunes entre patentes de invención y modelos de utilidad, dichos aspectos serán tratados de la misma forma.

2. Requisitos de patentabilidad

2.1 Novedad y aplicación industrial

Como se mencionó, el artículo 55 de la ley establece que aquellos requisitos comunes entre invenciones y MU serán considerados de manera equivalente. En este sentido, los requisitos

de novedad y aplicación industrial de los MU tienen un tratamiento y análisis equivalente a las invenciones.

2.2 Utilidad

La descripción de utilidad presentada en el artículo 54 obliga a que el cambio de forma reivindicado deba estar asociado tanto al aspecto externo del objeto de protección como a su funcionamiento, de una o más de sus partes o la disposición o configuración de dicho objeto.

El cambio de forma reivindicado debe corresponder al elemento novedoso, y a su vez debe aportar una utilidad o ventaja técnica claramente discernible y diferenciadora con respecto a aquellas invenciones y modelos de utilidad anteriores a la solicitud en estudio. En el caso de que existan diferencias menores o secundarias que no aporten características utilitarias, o que no generen un cambio en el funcionamiento o en el resultado del aparato u objeto, aún cuando éstas características sean novedosas, éstas no serán suficientes para obtener el derecho de protección por modelo de utilidad, tal como se indica en el artículo 56, inciso 2°.

Se entiende por utilidad o ventaja técnica a una mejora técnica distinguible en la configuración espacial del objeto que signifique un aporte a la función que se le da al aparato u objeto definido, o que genere mejoras en el funcionamiento del objeto respecto del estado de la técnica más cercano, entendiéndose el estado de la técnica bajo los mismos aspectos asociados a patentes de invención según el artículo 55. La utilidad o ventaja técnica debe estar asociada al cambio de forma y funcionamiento que poseían los objetos conocidos en el estado de la técnica.

Según el artículo 33 de la ley, el estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile o de la prioridad reclamada según el artículo 34.

También quedará comprendido dentro del estado de la técnica, el contenido de las solicitudes nacionales de patentes o modelos de utilidad tal como hubiesen sido originalmente

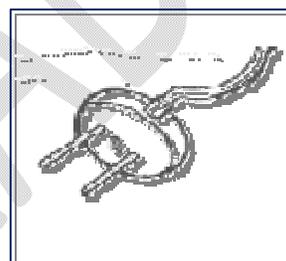
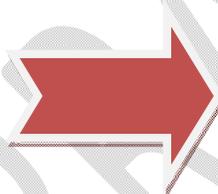
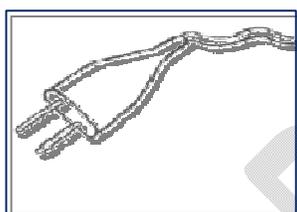
presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la señalada en el inciso precedente y que hubieren sido publicadas en esa fecha o en otra posterior.”

Algunos ejemplos de Modelos de Utilidad:

Estado del Arte (existente)



Modelo de Utilidad



3. Alcance de lo reivindicado

3.1 Objeto individual

El artículo 56, inciso 3° introduce el término de objeto individual, el cual corresponde al producto reivindicado que comprende el cambio de forma. A su vez, se entiende por elementos o aspectos de dicho objeto individual a los elementos constituyentes de dicho objeto que recogen el cambio de forma.

De lo anterior se entiende que dichos elementos o aspectos de dicho objeto individual pueden ser reivindicados en cláusulas independientes, siempre y cuando cumplan con el requisito de unidad de invención.

3.2 Unidad de invención

Según el artículo 56, inciso 3°, es posible reivindicar varios elementos o aspectos del objeto individual, permitiendo incluir más de una cláusula independiente, donde el resto de las cláusulas independientes correspondan a un elemento o aspecto perteneciente a dicho objeto individual. En el análisis de unidad de invención se debe verificar que el cambio de forma descrito corresponda al mismo en cada una de las cláusulas independientes y que a su vez se traduzca en una misma utilidad o ventaja técnica.

3.3. Procesos o procedimientos y materiales

No se podrán reivindicar mediante un MU los procesos o procedimientos, pues en su descripción no presentan una forma discernible.

No podrán ser patentados mediante modelo de utilidad aquellos aparatos u objetos que sólo presentan cambios relativos a los materiales con que se fabrican, o referentes a la materia o color, aquellos objetos en donde el cambio de forma este dado por la configuración de un material, su constitución o distribución dentro del objeto y en general todos aquellos que no presenten el necesario cambio de forma que aporte a la función a que son destinados. Sin perjuicio de lo anterior, podrán ser descritos los materiales que componen los elementos que son parte del aparato u objeto individual a ser reivindicado. Sin embargo, la **utilidad** del modelo no puede estar determinada exclusiva y solamente por el material, ya que dichos materiales y sustancias se definen por su composición y propiedades intrínsecas del mismo, no por su configuración.

3.4 Categoría de “sistema” y equipos mecánicos

La categoría de “**Sistema**” utilizada en patentes de invención no podrá ser reivindicada en un modelo de utilidad cuando cumpla la función de describir la unión o conexión con otros distintos dispositivos, equipos y aparatos, los cuales globalmente conforman dicho sistema; y que a la vez no permiten identificar claramente un objeto individual, como lo exige el artículo 56, inciso 3°.

Sin embargo, es posible reivindicar los **equipos mecánicos**, los cuales físicamente y funcionalmente relacionados definen un objeto individual, es decir, es posible reivindicar aparatos, herramientas, dispositivos y objetos o parte de los mismos, que estén comprendidos por una serie de elementos que en conjunto forman un equipo definido por la función a la que son destinados dichos aparatos.

4. Requerimientos para el análisis del modelo de utilidad

4.1 Consideraciones previas

Considerando los requisitos de patentabilidad para los modelos de utilidad expuestos en los artículos 54 y 56 de la ley, los exámenes periciales deben contener los análisis sustantivos de novedad, utilidad y aplicación industrial. Sin embargo, se deben tener las siguientes consideraciones al momento de abordar dicho examen:

4.1.1 Cuando la solicitud presentada no corresponde a un modelo de utilidad y sobre la pertinencia de sugerir cambio de tipo de solicitud.

Cuando la solicitud presentada no corresponda a un modelo de utilidad, es decir, no cumpla con los requisitos del artículo 54 de la ley de propiedad industrial, se debe proceder de la siguiente forma:

Si fruto del análisis técnico se desprende que lo reivindicado corresponde más bien a materia técnica de una patente de invención, se debe realizar junto con el análisis de novedad, el análisis de nivel inventivo respectivo a dicha materia técnica, donde **sólo** en el caso de que dicho análisis preliminar de nivel inventivo sea favorable, se procederá a sugerir explícitamente al solicitante la posibilidad de cambio de tipo de solicitud. Se debe dejar claramente expresado en los argumentos expuestos que dicho pronunciamiento de nivel inventivo está relacionado directamente a las características técnicas expuestas en el pliego

analizado en esa instancia, por tanto futuras modificaciones en el pliego podrían modificar dicho pronunciamiento.

Por otro lado, si el análisis de nivel inventivo es desfavorable, **no** se debe sugerir al solicitante la posibilidad de cambio de tipo de solicitud.

En resumen, cada caso descrito en el párrafo anterior debe contener análisis y pronunciamientos de novedad y nivel inventivo, concluyendo con un pronunciamiento final de rechazo en base al artículo 54, procediendo a sugerir al solicitante la posibilidad de cambio de tipo de solicitud si corresponde.

4.1.2 Cuando se reivindican más de una cláusula independiente relacionadas a método, proceso, procedimiento o sistema.

Si el pliego de reivindicaciones expone una cláusula independiente que cumpla con el artículo 54 de la ley, y además presenta otras cláusulas independientes relacionadas con un método, proceso, procedimiento o sistema; se deben realizar los pronunciamientos de novedad, utilidad y aplicación industrial solamente a la cláusula que cumpla con dicho artículo, solicitando eliminar las otras cláusulas por no cumplir con el artículo 56 incisos 2° y 3°, según corresponda, ya que éstas no presentan una forma discernible y se refieren a más de un objeto individual.

De esta manera el pronunciamiento definitivo de la solicitud será de rechazo, en base al artículo 54 de la ley.

4.1.3 Cuando se reivindican más de una cláusula independiente referidas al mismo objeto individual.

Para el caso en que se reivindiquen más de una cláusula independiente, y éstas cumplan con el artículo 54, es decir, correspondan a un modelo de utilidad, se debe realizar el análisis de unidad de invención. Si existe unidad de invención, se debe realizar el análisis de fondo de novedad, utilidad y aplicación industrial a cada una de las cláusulas independientes, considerando la suficiencia en la descripción y la claridad del objeto que se pretende proteger.

Si no existe unidad de invención, el solicitante podrá por voluntad propia o ante el requerimiento de INAPI presentar una solicitud divisional de acuerdo a los criterios establecidos en la directriz de Unidad de Invención y el Reglamento vigente de la Ley.

4.2 Análisis de unidad de invención

Para analizar la unidad de invención, se debe determinar el cambio de forma descrito en la cláusula principal. Una vez identificado, se debe verificar que dicho cambio de forma descrito corresponda al mismo en cada una de las cláusulas independientes y que a su vez se traduzca en una misma utilidad o ventaja técnica. Si este es el caso, la solicitud tiene unidad de invención. En el caso de no cumplir con el requisito de unidad de invención, se debe proceder tal como lo establece la directriz de Unidad de Invención.

4.3 Análisis de novedad

Se debe realizar un resumen de cada documento relevante del estado de la técnica, dejando explícitamente descritas las diferencias técnicas entre la solicitud y cada uno de dichos documentos, concluyendo en base al artículo 33 de la ley, si el modelo es o no novedoso con respecto al estado de la técnica (ver directriz sobre Novedad).

4.4 Análisis de utilidad

De acuerdo al estado del arte más cercano establecido en el análisis de novedad, se debe realizar el correspondiente análisis y pronunciamiento de utilidad, interpretando la utilidad como lo define la ley en el artículo 54. Por lo tanto, se debe establecer la utilidad como una única ventaja técnica que el estado del arte más cercano no poseía, donde dicha única ventaja técnica se debe desprender de las características novedosas asociadas directamente al cambio de forma del instrumento, aparato, herramienta, dispositivo y objetos o partes de los mismos.

Cuando la cláusula principal o independiente(s) esté(n) rechazada(s) por novedad o utilidad, se deberá realizar los análisis sustantivos a las cláusulas dependientes.

En el caso que la solicitud de modelo de utilidad cumpla con los requisitos de novedad, y sin embargo el o los elementos novedosos presenten diferencias menores o secundarias que no aporten característica utilitaria discernible, o claramente diferenciadora, con respecto a invenciones o a modelos de utilidad anteriores, no cumpliendo con el artículo 56, inciso 2°, no se concederá la protección, debiendo ser rechazada por el artículo 54.

4.5 Análisis de aplicación industrial

Se debe realizar el análisis de aplicación industrial de acuerdo a las directrices técnicas de Examen de Patentes.

BORRADOR

Parte XXI

Anexos

ANEXO I

Tabla sobre representantes

Solicitante	Representante legal persona natural y jurídica	Representante ante INAPI	
		Solicitud sin oposición	Solicitud con oposición y juicios de nulidad
Persona natural	El mismo	Cualquier persona legalmente capaz	Abogado
Dos o más personas naturales	Cualquier persona, incluso uno de los solicitantes	Cualquier persona legalmente capaz	Abogado
Sociedad Anónima	Presidente del Directorio y/o Gerente General	Cualquier persona legalmente capaz	Abogado
Sociedad colectiva, Sociedad en comandita por acciones y simple	Tercero delegado, socio delegado, o cualquiera de los socios.	Cualquier persona legalmente capaz	Abogado
Sociedad por acciones	Quien establezca la escritura social	Cualquier persona legalmente capaz	Abogado
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada	El titular de la E.I.R.L.	Cualquier persona legalmente capaz	Abogado
Corporaciones y Fundaciones	Presidente del Directorio	Cualquier persona legalmente capaz	Abogado
Ministerios y Subsecretarías	Subsecretario respectivo	Cualquier persona legalmente capaz	Abogado
Municipalidades	Alcalde	Cualquier persona legalmente capaz	Abogado
Universidades	Rector	Cualquier persona legalmente capaz	Abogado
Sucesiones	Herederero delegado	Cualquier persona	Abogado

		legalmente capaz	
Asociaciones gremiales	Presidente del Directorio	Cualquier persona legalmente capaz	Abogado
Personas naturales o jurídicas con domicilio en el extranjero	Cualquier persona con residencia en Chile	Cualquier persona legalmente capaz	Abogado

BORRADOR

ANEXO II

Poder para tramitación no contenciosa

El documento que sigue es un ejemplo de poder que faculta al representante o mandatario para realizar todos los trámites necesarios en un procedimiento no contencioso

El/los suscritos, Sr.(a)(es), RUT:.....
otorga(n) por el presente, poder al Sr.(a)(es) RUT:
....., domiciliado en para que el(los) referido(s) mandatario(s)
actuando individualmente o de manera conjunta, personalmente o mediante personas
delegadas, estén habilitados para actuar con las facultades suficientes para que representen a
el(los) mandante(s) ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, en cualquier solicitud,
gestión o trámite relacionado con el registro de derechos de propiedad industrial, tales como
patentes, modelos de utilidad, u otros.

Para dar cumplimiento a lo señalado anteriormente se otorgan las siguientes facultades:

1. Realizar ante las autoridades mencionadas las gestiones necesarias para dar cumplimiento al mandato;
2. Requerir al INAPI el registro, cesión o transferencia, de cualquiera de sus derechos de propiedad industrial;
3. Realizar convenciones tales como: ceder y aceptar cesiones y transferencias de solicitudes y registros, y suscribir cualquier tipo de contratos relativos a derechos de Propiedad Intelectual y/o Industrial, como licencias.
4. Solicitar las anotaciones relativas a la inscripción de contratos de licencias, transferencias o cesiones de derechos de Propiedad Industrial, cambios de nombres, embargos, prendas y todo tipo de medidas precautorias;
5. Presentar solicitudes de registro y anotaciones;
6. Interponer reclamos;
7. Desistirse de los procedimientos;
8. Formular declaraciones simples y juradas;

9. Hacer modificaciones en todos los documentos presentados, inclusive la limitación de la solicitud;
10. Pagar todas las tasas y derechos determinados por la LPI, y solicitar la devolución de los mismos si fuera necesario;
11. Solicitar copias autorizadas del expediente o resoluciones y certificados;
12. Percibir;
13. Recibir los documentos y valores que correspondan;
14. Realizar transacciones judiciales y extrajudiciales;
15. Delegar el presente poder y revocar dichas delegaciones;

Se entienden incorporadas al poder todas las demás facultades necesarias para realizar trámites relativos a derechos de propiedad industrial ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial en procedimientos no contenciosos.

Otorgado y firmado en:

Firma Mandante

Firma Notario

Ciudad:

Fecha:

ANEXO III

Poder para tramitación no contenciosa y contenciosa

Este poder se otorga para la representación en aquellos procedimientos en los que existe controversia y debe ser otorgado a un abogado habilitado de acuerdo al art. 5° inc. final de la LPI

El/los suscritos, Sr.(a)(es), RUT:.....
otorga(n) por el presente, poder al Sr.(a)(es) RUT:
....., domiciliado en, para que el(los) referido(s)
mandatario(s) actuando individualmente o de manera conjunta, personalmente o mediante
personas delegadas, estén habilitados para actuar con las facultades suficientes para que
representen a el(los) mandante(s) ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, Tribunal
de Propiedad Industrial y la Corte Suprema, en cualquier solicitud, gestión, trámite o litigio
relacionado con el registro de derechos de propiedad industrial, tales como patentes de
invención, modelos de utilidad, u otros.

Para dar cumplimiento a lo señalado anteriormente se otorgan las siguientes facultades:

1. Realizar ante las autoridades mencionadas las gestiones necesarias para dar cumplimiento al mandato;
2. Requerir al INAPI el registro, cesión o transferencia, de derechos de propiedad industrial.
3. Realizar convenciones tales como: ceder y aceptar cesiones y transferencias de solicitudes y registros, y suscribir cualquier tipo de contratos relativos a derechos de Propiedad Intelectual y/o Industrial, como licencias.
4. Solicitar las anotaciones relativas a la inscripción de contratos de licencias, transferencias o cesiones de derechos de propiedad industrial, cambios de nombres, embargos, prendas y todo tipo de medidas precautorias;
5. Presentar Solicitudes de registro y anotaciones;
6. Presentar, proseguir y contestar demandas de oposición y nulidad;
7. Interponer recursos y reclamos, y las acciones que correspondan;

8. Desistirse de los procedimientos y renunciar a las acciones y recursos;
9. Presentar pruebas;
10. Formular declaraciones simples y juradas;
11. Hacer modificaciones en todos los documentos presentados, inclusive la limitación de la solicitud;
12. Pagar todas las tasas y derechos determinado por la LPI, y solicitar la devolución de los mismos si fuera necesario;
13. Solicitar copias autorizadas del expediente o resoluciones y certificados;
14. Percibir;
15. Recibir los documentos y valores que correspondan;
16. Realizar transacciones judiciales y extrajudiciales;
17. Delegar el presente poder y revocar dichas delegaciones;

Se entienden incorporadas al poder todas las demás facultades necesarias para realizar trámites relativos a derechos de propiedad industrial ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, Tribunal de Propiedad Industrial y Corte Suprema.

Otorgado y firmado en:

Firma Mandante

Firma Notario

Ciudad:

Fecha:

ANEXO IV

Resumen costo de la solicitud

FORMULARIO *	DERECHO	PAGO INICIAL	PUBLICACIÓN DIARIO OFICIAL	PERITAJE		CONCESIÓN 1er decenio	CONCESIÓN 2° decenio	CONCESIÓN 1er quinquenio	CONCESIÓN 2° quinquenio
\$500	Patente de Invención	1 UTM	Según extensión de extracto en base a tarifa fijada por D. O.	Total \$427.000		3 UTM	4 UTM	No	No
				1° cuota \$298.900	2° cuota \$128.100				
\$500	Modelo de Utilidad	1 UTM	Según extensión de extracto en base a tarifa fijada por D. O.	Total \$343.000		No	No	1 UTM	2 UTM
				1° cuota \$240.100	2° cuota \$102.900				
\$500	Diseño Industrial	1 UTM	Según extensión de extracto en base a tarifa fijada por D. O.	Total \$287.000		No	No	1 UTM	2 UTM
				1° cuota \$200.900	2° cuota \$86.100				
\$500	Dibujo	1	Según	Total		No	No	1 UTM	2 UTM

	Industrial	UTM	extensión de extracto en base a tarifa fijada por D. O.	\$287.000					
				1° cuota \$200.900	2° cuota \$86.100				
\$500	Esquemas Trazado o TCI	1 UTM	Según extensión de extracto en base a tarifa fijada por D. O.	Total \$287.000		No	No	1 UTM	2 UTM
				1° cuota \$200.900	2° cuota \$86.100				

* El formulario de presentación de la solicitud de patente no tiene costo si se descarga en www.inapi.cl

ANEXO V**Tasas fijadas por el Director Nacional conforme a Resolución Exenta N° 78 de
25/02/2011**

Tipo de Documento	Valor en Pesos
Formulario impreso de solicitud de patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, dibujos industriales, y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados.	500
Formulario impreso de solicitud de anotaciones marginales de patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, dibujos industriales, y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados.	500
Formulario de hoja técnica	500
Títulos de patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, dibujos industriales, y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados.	500
Certificados de registro de patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, dibujos industriales, y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados.	500
Certificados de anotaciones marginales de patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, dibujos industriales, y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados.	500
Certificados de fallos de INAPI	500
Otras certificaciones relacionadas con los derechos de propiedad industrial.	500
Fotocopia del libro de registro, fotocopia simple de fallo de INAPI y del Tribunal de Propiedad Industrial.	200
Fotocopia simple de solicitudes y antecedentes de patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, dibujos industriales, y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados.	200

Fotocopia simple de leyes, reglamentos y decretos relacionados con la propiedad industrial.	200
Otras fotocopias no relacionadas con la propiedad industrial.	200

BORRADOR