

SUFICIENCIA EN LA DESCRIPCIÓN

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. En efecto, los solicitantes de patentes tienen la obligación de suministrar los detalles técnicos acerca de la creación, objeto de la solicitud, que se pone a disposición del público. De esta forma el sistema de patentes favorece la divulgación y difusión de información tecnológica y el acceso a los conocimientos contenidos en dicha solicitud.

Por lo tanto, la suficiencia de la descripción (descripción suficiente o suficiencia técnica) implementa el principio que una patente debe describir la tecnología que se busca patentar, asegurando una adecuada descripción técnica de la invención para posibilitar la puesta en práctica del invento a fin de promover el progreso tecnológico y desarrollo de la técnica, como contraparte al derecho exclusivo que es otorgado.

Así pues, la suficiencia de la descripción persigue que la divulgación hecha en una solicitud de patente sea en un grado que permita al lector entender la contribución a la técnica que ha realizado el inventor y a la vez asegure que un experto en la materia pueda poner en práctica la invención que se pretende patentar y de esta forma se asegure que la invención es comunicada al público interesado de una forma significativa y clara.

En consecuencia, la divulgación hecha en la solicitud debe permitir a un experto en la materia técnica correspondiente reproducir la invención y esto debe ser posible sin ningún esfuerzo inventivo sobre las habilidades ordinarias de dicha persona experta. Por lo tanto, cuando un solicitante no entrega detalles respecto de su invención a fin de llevarlo a efecto, en orden a prevenir que la invención sea fácilmente reproducida y la información omitida no puede ser suplida por el conocimiento general del experto en la materia, entonces la invención fue insuficientemente descrita. Entendiendo de lo anterior, que la divulgación hecha en la solicitud carecería de cualidades como claridad, características esenciales, concisión, reproducibilidad o todas estas. En definitiva, la solicitud carecería del sustento técnico requerido para cualquier invención que solucione un problema de la técnica.

El cumplimiento del requisito de la suficiencia de la descripción se debe evaluar caso a caso y debe ser hecha 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, luego de examinar la suficiencia podrá determinar 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 Ley 19.039 para la obtención de patente.

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 Artículo 2 del Reglamento de la Ley 19.039, estipula:

*“**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, persiguiendo el cumplimiento del requisito de la suficiencia de la descripción se exige que la memoria descriptiva posea una estructura particular, la que en el fondo pretende el cumplimiento de 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, 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

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 y conocido por el solicitante y que pueda ser considerado como útil para el entendimiento 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 la técnica anterior, tales como referencias a los documentos identificados en la búsqueda. Por ejemplo, si bien la descripción de la técnica anterior presentada inicialmente podrá causar la impresión de 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 referencia a esos documentos y un breve resumen del contenido más relevante de las mismas.

2.2. Descripción de los dibujos y/o figuras

Corresponde a una descripción 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 su descripción en combinación con la descripción de la invención ayudan a comprender el invento. La descripción técnica de los dibujos 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, podrá ser detallada o meramente descriptiva, la que podría ser modificada para una mejor comprensión del mismo. 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 y clara de la invención en referencia a las partes o piezas numeradas de los dibujos, si ellos existen y debe ser lo suficientemente completa como para que cualquier experto en la materia en el sector de la industria al que se refiere pueda “reproducir la invención” (artículo 39 del Reglamento).

La invención según se reivindica deberá ser divulgada de manera tal que se pueda apreciar el o los problemas técnicos que trata. A fin de cumplir con este requerimiento, sólo se deberán incluir aquellos detalles que sean necesarios para definir la invención y permitan comprender la solución propuesta, así como todas aquellas modalidades y alcances que en las reivindicaciones se proponga proteger, ya que estas no podrán amparar protección para alcances técnicos que escapan de las características técnicas expuestas en la descripción de la invención.

En este mismo sentido, dado que la descripción de la invención es una parte esencial de la memoria descriptiva y tiene el propósito de divulgar la invención y de hacer posible llevar a efecto el invento, entonces si algún elemento o etapa es crítica para el entendimiento de la invención entonces dicho elemento o etapa debe aparecer explícitamente en la memoria descriptiva y no puede ser omitido ni incorporado por referencia a una publicación. Es así como

características esenciales y críticas que no estuvieran explícitas para un experto en el arte, no podrán ser incorporadas a la descripción de la misma, después que la solicitud sea aceptada a trámite, pues 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 explícitamente aparecen en la descripción de la invención, no serán consideradas como parte de la descripción de la invención, sino que serán parte de la respuesta a una opinión técnica de la oficina y en consecuencia, en principio, tampoco serán consideradas como ampliación.

Existen solicitudes en las cuales se presenta una insuficiencia fundamental en la descripción en el sentido que un experto en la materia no pueda llevarlas a cabo. En ese caso, no se cumple con los requerimientos de los Artículos 43 y 43 bis de la Ley 19.039, lo cual es esencialmente insalvable. Dicha información faltante es crítica para el entendimiento y reproducibilidad de la creación y, conforme al párrafo anterior, la incorporación de la misma no podrá ser autorizada ni considerada. Por ejemplo, cuando 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. Este 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 surgir por ejemplo, en la fabricación de pequeños núcleos magnéticos o componentes electrónicos. En este último caso, no surgen objeciones conforme a los artículos ya mencionados, 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 razonamiento puede extenderse a los términos extranjeros cuando no exista un equivalente en

idioma español. No deberá permitirse 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 un término puede ser tomado de manera legítima de una técnica análoga. La terminología y los signos empleados deben ser constantes en toda la solicitud. En resumen, se deberán utilizar los términos técnicos, signos y símbolos aceptados generalmente en el campo técnico respectivo, sin perjuicio de lo señalado en el Artículo 35 del Reglamento de la Ley 19.039.

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 cuando estas comprendan material biológico, podría ser necesario para su cabal reproducción y descripción, el depósito de dicho material conforme establece la normativa nacional en el artículo 39 del Reglamento de la Ley 19.039. Entonces, la denominación del material biológico en la solicitud para efectos de identificar y caracterizar la invención se guiará por dicho depósito. Al ejecutar el depósito del material biológico se asignará una denominación particular al mismo conocida como número de depósito indicado en el Certificado de Depósito respectivo, donde dicha denominación no infringirá lo enunciado en el párrafo anterior. Tampoco lo hará la denominación que el titular de la solicitud asigne a dicho material biológico, siempre que ésta última haga referencia al mismo material biológico depositado. El Certificado de Depósito será considerado válido toda vez que el depósito de dicho material biológico se realice en un Organismo de Depósito Internacional reconocido 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, toda vez que no exista 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 habilitar a cualquier persona especializada en el sector de la industria al que se refiere a “reproducir la invención” o llevar a efecto 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 una realización o modalidad de la invención de acuerdo a lo señalado en el Artículo 39 del Reglamento de la Ley 19.039. 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.

Una invención puede ser, en principio, suficientemente descrita con a lo menos una forma de realización detallada que habilite a un experto en la materia técnica correspondiente llevar a efecto la invención. Si este es el caso, la no disposición 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 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 a 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 en lugar de solamente algunos miembros de las especies reivindicadas. La suficiencia de la descripción por lo tanto presupone que un experto en la materia está habilitado para obtener substancialmente todas las modalidades que caen dentro del ámbito de las reivindicaciones. Por lo anterior, más detalles técnicos y más de un ejemplo pueden ser necesarios en orden a soportar las reivindicaciones de un ámbito amplio. Esto debe ser ponderado caso a caso, no obstante la incorporación de

detalles técnicos o ejemplos que apoyen el amplio alcance de lo reivindicado, podría ser objetado por corresponder a ampliación.

Por lo tanto, la memoria descriptiva debe en primer lugar situar a un experto en la materia técnica correspondiente en posesión de al menos una forma de llevar a efecto la invención y, en segundo lugar el experto en la materia técnica correspondiente debe ser capaz de poner la invención en práctica 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 o 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. Sin embargo, 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.

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 asegure que un experto o perito 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. Dicho rechazo debe ser razonado y lógico exponiéndose las razones por las cuales se arribó a dicha conclusión. Además se indicará en el Informe 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, se podrá remediar restringiendo la invención a analizar o las reivindicaciones para corresponderlas con, solamente, los modos de realización suficientemente descritos. Por lo anterior, se procederá con el análisis de la invención o del pliego de las materias suficientemente descritas, quedando igualmente la solicitud con recomendación de rechazo.