



**DIRECTRICES DE EXAMEN Y
PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
DE PATENTES**

**Instituto Nacional de Propiedad Industrial
(Versión actualizada 02 de Noviembre de 2022)**

INDICE 1

PARTE	I	INTRODUCCIÓN
PARTE	II	LEGISLACIÓN APLICABLE
PARTE	III	PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
PARTE	IV	PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN
PARTE	V	PROCEDIMIENTO DE NULIDAD
PARTE	VI	RECURSOS
PARTE	VII	PROCEDIMIENTO DE ANOTACIONES
PARTE	VIII	PLAZOS Y PRÓRROGAS
PARTE	IX	EXAMEN DE FONDO
PARTE	X	SUFICIENCIA DE LA DESCRIPCIÓN
PARTE	XI	UNIDAD DE INVENCION
PARTE	XII	SOLICITUDES DIVISIONALES
PARTE	XIII	EXCLUSIONES DE PATENTABILIDAD
PARTE	XIV	NOVEDAD
PARTE	XV	NIVEL INVENTIVO
PARTE	XVI	APLICACIÓN INDUSTRIAL
PARTE	XVII	DOBLE PROTECCIÓN
PARTE	XVIII	ESTÁNDAR DEL ANÁLISIS PERICIAL
PARTE	XIX	MODELO DE UTILIDAD
PARTE	XX	ANEXOS

INDICE

PARTE I INTRODUCCIÓN	9
1. Introducción	9
Presentación de solicitudes de patente y procedimiento de tramitación	9
Examen de fondo	9
2. Exención de responsabilidad	9
3. Abreviaciones	10
PARTE II LEGISLACIÓN APLICABLE	12
1. Legislación	12
2. INAPI	12
2.1 Funciones de INAPI	12
2.2 Subdirección de Patentes	13
3. Tribunal de Propiedad Industrial	13
4. Corte Suprema	13
PARTE III PROCEDIMIENTO DE REGISTRO	14
1. Introducción	14
2. Etapas del procedimiento de una solicitud de patentes	14
SECCIÓN 1 Presentación de la solicitud	16
SECCIÓN 2 Solicitudes Provisionales	42
SECCIÓN 3 Solicitudes PCT en fase nacional	43
SECCIÓN 4 Etapa Preliminar	51
SECCIÓN 5 Publicación de extracto en el diario oficial	55
SECCIÓN 6 Pago del arancel pericial	57
SECCIÓN 7 Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH)	57
SECCIÓN 8 Nombramiento del perito	59
SECCIÓN 9 Etapa pericial	60
SECCIÓN 10 Etapa resolutive	63
SECCIÓN 11 Cambio de tipo de derecho	66
SECCIÓN 12 Pago de tasas	67
SECCIÓN 13 Asignación Número de Registro	71
PARTE IV PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN	72

1.	Etapas del procedimiento de oposición.....	72
1.1	Interposición y notificación de la demanda de oposición.....	72
1.2	Contestación de la demanda de oposición	73
1.3	Nombramiento del perito	74
1.4	Etapa pericial.....	74
1.5	Etapa Resolutiva - Informe Técnico del Examinador (ITE)	75
1.6	Sentencia (Fallo).....	75
PARTE	V PROCEDIMIENTO DE NULIDAD	76
1.	Plazo de prescripción de la acción de nulidad	76
2.	Requisitos de la demanda	76
3.	Causales de nulidad.....	76
4.	Etapas del procedimiento	77
5.	Acción de “Usurpación” Art. 50 bis LPI	82
PARTE	VI RECURSOS	83
1.	Recurso por errores de hecho.....	83
2.	Recurso de apelación	84
3.	Recurso de casación en el fondo.....	85
PARTE	VII PROCEDIMIENTO DE ANOTACIONES.....	87
PARTE	VIII PLAZOS Y PRÓRROGAS	88
1.	Plazos legales: Son la regla general y son de carácter fatal e improrrogables	88
2.	Plazos fijados por la Administración	88
PARTE	IX EXAMEN DE FONDO	90
1.	Divulgaciones inocuas	90
1.1	Concepto de divulgación inocua	90
1.2	Oportunidad para reclamar y acreditar la DI	91
1.3	Calificación de la reclamación de una DI.....	92
1.4	Solicitudes presentadas en fase nacional de PCT	93
1.5	Conciliación de las DI con las publicaciones de patente	93
1.6	Divulgaciones inocuas y otras categorías de derechos de propiedad industrial	93
2.	Carácter técnico de la invención	94
3.	Análisis de la(s) prioridad(es)	95
PARTE	X SUFICIENCIA DE LA DESCRIPCIÓN.....	98
1.	Introducción	98

2.	En cuanto a la memoria descriptiva.....	99
2.1	Descripción de lo conocido en la materia	100
2.2	Descripción de los dibujos y/o figuras, si los hubiere	101
2.3	Descripción técnica adecuada y suficiente de la invención	101
2.4	Ejemplo de aplicación.....	105
3.	Casos Especiales	107
4.	Requerimientos del informe pericial.....	108
ANEXO. EJEMPLOS DE SUFICIENCIA DE LA DESCRIPCIÓN		109
PARTE	XI UNIDAD DE INVENCION	113
1.	Introducción	113
2.	El concepto común inventivo	113
3.	Análisis de unidad de invención	115
3.1	Unidad de invención <i>a priori</i>	116
3.2	Unidad de invención <i>a posteriori</i>	116
4.	Reivindicaciones independientes y dependientes	116
5.	Situaciones particulares	117
5.1	Compuestos intermediarios	117
5.2	Reivindicaciones de múltiples alternativas, ejemplo del tipo Markush.....	118
6.	Procedimiento de análisis	120
7.	Pronunciamiento pericial de rechazo por falta de unidad de invención	123
ANEXO. EJEMPLOS DE UNIDAD DE INVENCION		123
PARTE	XII SOLICITUDES DIVISIONALES	132
1.	Introducción	132
2.	Presentación de solicitudes divisionales	133
3.	Consideraciones para el análisis de las solicitudes divisionales.....	135
4.	Análisis de las solicitudes Divisionales	135
5.	Vigencia de las solicitudes divisionales	137
6.	Tasas.....	138
PARTE	XIII EXCLUSIONES DE PATENTABILIDAD	139
CAPITULO 1 Marco General de las Exclusiones de Patentabilidad		141
CAPITULO 2 Exclusiones artículo 37a) y 37 c)		146
CAPITULO 3 Exclusiones artículo 37 b) y 37 f)		156
CAPITULO 4 Exclusiones artículo 37 d).....		164

CAPITULO 5 Referido al Art. 37 letra e).....	173
CAPITULO 6 Análisis de este tipo de reivindicaciones.....	179
PARTE XIV NOVEDAD	184
1. Introducción	184
2. Consideraciones que intervienen en el análisis de novedad	184
2.1 Alcance y particularidades del estado de la técnica	184
Revistas científicas o de divulgación científica.....	186
Recursos de Internet	186
Tesis de Grado, Memorias de Título o equivalentes.....	187
Uso público previo.....	187
Respecto de los documentos del estado de la técnica	187
Fecha de inicio del estado de la técnica.....	189
Alcance e interpretación de las reivindicaciones	190
3. Particularidades de las reivindicaciones	193
General y específico	193
Selección.....	194
4 Evaluación de la novedad.....	194
4.1 Ejecución del análisis.....	194
4.2 Categorización de documentos.....	197
ANEXO. EJEMPLOS ANÁLISIS DE NOVEDAD	200
PARTE XV NIVEL INVENTIVO	201
1. Introducción	201
2. Algunos conceptos generales.....	201
3. El Método Problema - Solución.....	203
3.1 Algunos conceptos relevantes para entender el MPS	204
3.2 Etapas del MPS.....	205
4. Casos particulares de análisis de nivel inventivo	212
4.1 Invenciones de problema	212
4.2 Combinación o yuxtaposición de características técnicas	213
4.3 Combinación de documentos	213
4.4 “Expectativa razonable de éxito” versus “esperanza de tener éxito”	214
4.5 Invenciones de selección.....	215
4.6 Soluciones alternativas.....	216

4.7	Polimorfos	216
5.	Requerimientos del Informe Pericial (IP) y Respuesta del Perito (RP).....	217
ANEXO. EJEMPLOS DE NIVEL INVENTIVO.....		220
PARTE	XVI APLICACIÓN INDUSTRIAL	243
1.	Introducción	243
2.	Descripción.....	243
PARTE	XVII DOBLE PROTECCIÓN	245
1.	Introducción	245
2.	Análisis de doble protección	245
2.1	Requisitos de las solicitudes.....	246
2.2	Examen de las solicitudes.....	246
3.	Respecto de la búsqueda	247
4.	Categorización de documentos y pronunciamientos.....	248
ANEXO. EJEMPLOS DE ANÁLISIS DE DOBLE PROTECCIÓN.....		251
PARTE	XVIII ESTÁNDAR DEL ANÁLISIS PERICIAL	261
1.	Marco legal.....	261
2.	Marco técnico.....	264
2.1	Exclusiones de patentabilidad.....	265
2.2	Suficiencia en la descripción	266
2.3	Unidad de invención.....	267
2.4	Análisis de la(s) prioridad(es)	267
2.5	Análisis de ampliación con respecto al contenido divulgado originalmente	270
3.	Pronunciamiento pericial	272
3.1	Clasificación de la solicitud.....	272
3.2	Divulgaciones inocuas	273
3.3	Búsqueda del estado de la técnica.....	274
3.4	Consideraciones relativas al análisis en el informe.....	276
3.5	Individualización y categorización de documentos.....	277
3.6	Análisis del pliego de reivindicaciones	279
3.7	Aspectos formales relevantes	282
ANEXO. SITIOS DE ACCESO LIBRE PARA REALIZAR BÚSQUEDAS DEL ESTADO DE LA TÉCNICA.....		284
PARTE	XIX MODELO DE UTILIDAD	287
1.	Categoría del modelo de utilidad.....	287

2.	Requisitos de patentabilidad.....	287
2.1	Novedad y aplicación industrial	287
2.2	Utilidad	288
2.3	Unidad de invención.....	290
3.	Aspectos no protegibles como Modelo de Utilidad.....	290
3.1	Procesos o procedimientos y materiales	290
3.2	Categoría de “sistema” y equipos mecánico.....	291
4.	Criterios para el cambio de tipo de derecho.....	291
5.	Casos Especiales	292
5.1	Pluralidad de cláusulas independientes relacionadas a método, proceso, procedimiento o sistema.....	292
5.2	Pliego de Reivindicaciones con más de una cláusula independiente referida al mismo objeto individual.....	292
	ANEXO. EJEMPLOS DE MODELOS DE UTILIDAD	293
	PARTE XX ANEXOS	297
	ANEXO I. Tabla sobre representantes	297
	ANEXO II: Poder para tramitación administrativa (no contenciosa).....	298
	ANEXO III. Poder para tramitación administrativa (no contenciosa) y contenciosa	300

PARTE I INTRODUCCIÓN

1. Introducción

Estas directrices constituyen un esfuerzo hecho por INAPI con el fin de hacer públicas las prácticas y criterios internos de resolución de solicitudes de patente de invención, modelo de utilidad y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, así como solicitudes provisionales.

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

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.

Examen de fondo

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 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, así como tampoco las resoluciones y circulares dictadas por INAPI.

En este sentido, las presentes directrices son una guía para el usuario que buscan proporcionar criterios y lineamientos generales, no vinculantes como la ley y su reglamento, para tener en cuenta en la tramitación de las solicitudes, y demás actos relacionados con el 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 (RLPI) y normas vigentes que sean aplicables a cada solicitud en particular

INAPI se declara exento de responsabilidad por los eventuales errores u omisiones que puedan contener estas directrices y los perjuicios que pudieren ser alegados basándose en el uso de la información aquí contenida.

En consecuencia, el uso de estas directrices por parte de los usuarios deberá supeditarse a lo expuesto precedentemente y su utilización es de exclusiva responsabilidad de quien las utilice.

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
Cod. PC	:	Código de Procedimiento Civil
CPC	:	Clasificación Cooperativa de Patentes
COT	:	Código Orgánico de Tribunales
DFL	:	Decreto con Fuerza de Ley
DL	:	Decreto Ley
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
TDPI : Tribunal de Propiedad Industrial
UTM : Unidad Tributaria Mensual

PARTE II LEGISLACIÓN APLICABLE

1. Legislación

La solicitud y registro de patentes en Chile se encuentra regido por la LPI publicada en el Diario Oficial de 25 de enero de 1991, modificada por la Ley N° 19.996 del año 2005, Ley N° 20.160 del año 2007, la Ley N° 20.569 del año 2012 y la Ley N° 21.355 del año 2021 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo N° 82 de fecha 29 de octubre de 2021. Ambos cuerpos normativos se encuentran disponible en el sitio www.inapi.cl, sección Legislación.

Por otro lado, nuestro país ha suscrito múltiples tratados bilaterales y multilaterales que tienen normas de propiedad industrial, específicamente de patentes. Entre los tratados que rigen podemos mencionar el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

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 N° 20.254, publicada en el Diario Oficial el 14 de abril del año 2008.

INAPI se encuentra encargado, de acuerdo el art. 3° de la Ley N° 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.

2.1 Funciones de INAPI

a) Función administrativa

Consiste en la tramitación de la solicitud de patente desde su presentación hasta su resolución definitiva en aquellos casos que no hay oposición.

b) Función jurisdiccional.

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

2.2 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 a la Dirección Nacional la concesión o rechazo de las solicitudes respectivas, así como también la tramitación de patentes provisionales y certificados de depósito de dibujos y diseños industriales. 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 a la Dirección Nacional, en conjunto con su Departamento Jurídico, en la tramitación de los juicios de oposición y nulidad, relacionados con solicitudes o registros de patentes.

3. Tribunal de Propiedad Industrial

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

El TDPI funciona como tribunal de alzada y tiene, entre otras funciones, la de conocer de las apelaciones que se interpongan en contra de las resoluciones definitivas e interlocutorias dictadas por INAPI.

4. 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 TDPI, de acuerdo al art. 544 COT.

PARTE III PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

1. Introducción

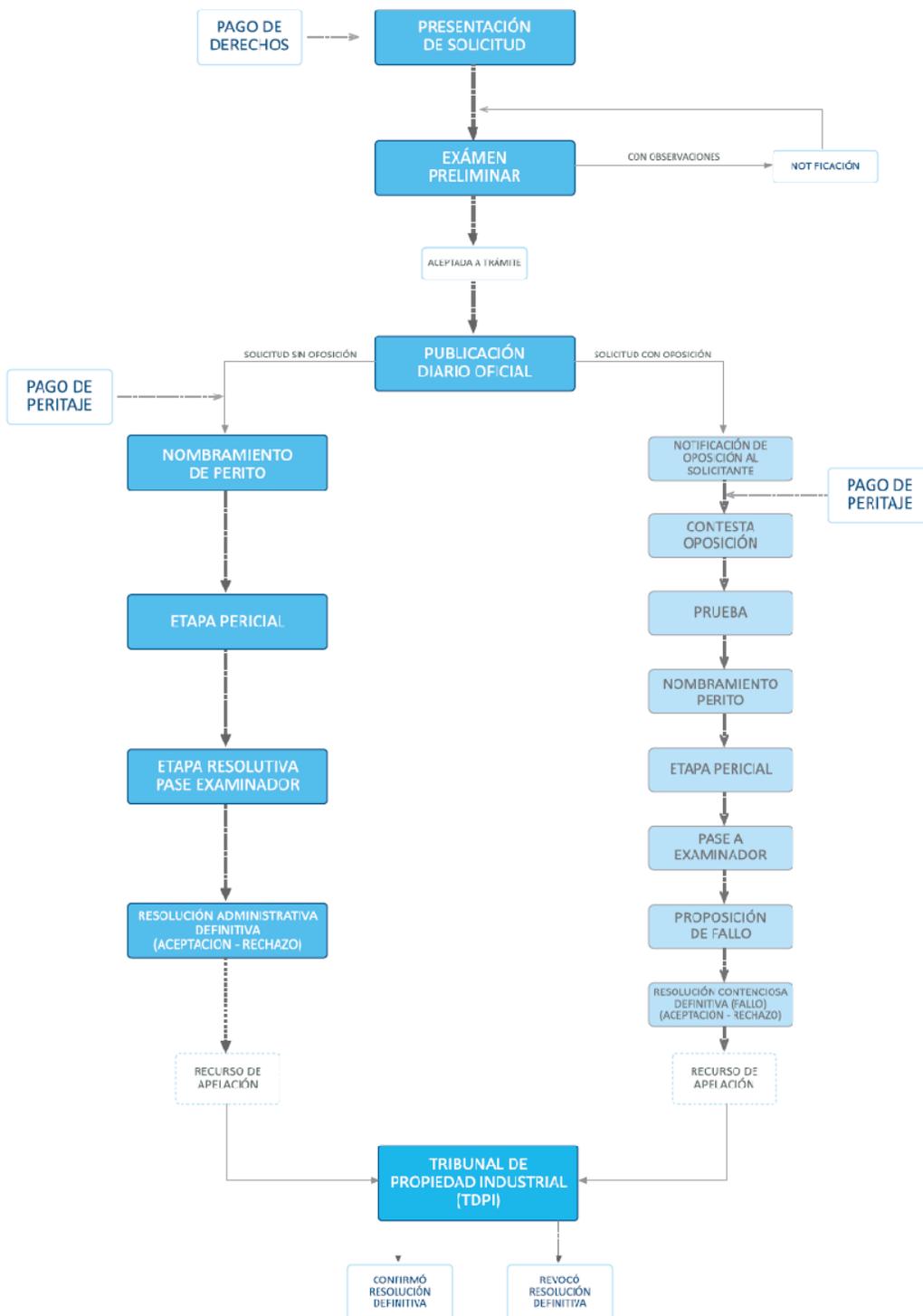
El procedimiento de registro es el conjunto de fases sucesivas destinadas a la obtención de un registro de patente. Por lo tanto, se compone de varias etapas que comienzan con la presentación de la solicitud y finaliza con una Resolución Definitiva que pone término al procedimiento (Figura 1), como por ejemplo con la Resolución de Aceptación a Registro si se cumple con todos los requisitos técnicos y legales, o con la Resolución de Rechazo en caso que no se cumpla con dichos requerimientos.

2. Etapas del procedimiento de una solicitud de patentes

En el procedimiento de tramitación de una patente, se distinguen las siguientes etapas:

- a)** Presentación de la solicitud
- b)** Examen preliminar
- c)** Publicación en el Diario Oficial
- d)** Pago de peritaje
- e)** Nombramiento de perito
- f)** Etapa pericial
- g)** Etapa resolutive
- h)** Pago de tasas
- i)** Asignación de número de Registro

FIGURA 1



SECCIÓN 1 Presentación de la solicitud

1. Presentación de una Solicitud

El procedimiento de tramitación de una solicitud de patente de invención, modelo de utilidad, incluidas las patentes provisionales de éstas, y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, se inicia con la presentación en idioma español de la solicitud, en conformidad a los requerimientos y estándares compatibles con las plataformas dispuestas por el Instituto.

Las solicitudes se presentarán **en línea**, en la página web del Instituto (www.inapi.cl), debiéndose adjuntar los respectivos archivos con la documentación técnica que corresponda al tipo de solicitud, junto con pagar el equivalente a 1 UTM a beneficio fiscal, mediante transacción electrónica.

En forma excepcional, si el solicitante no puede acceder a la presentación en línea, podrá ingresar la solicitud **en forma presencial** en la oficina de atención a usuarios, utilizando el formulario FPI 40 “Solicitud de Registro de Patentes”, acompañado de la documentación técnica que corresponda al tipo de solicitud, junto con el Formulario N° 10 de la Tesorería General de la República que acredite el pago equivalente a 1 UTM, con el timbre de caja original del Banco o respectiva institución recaudadora.

Sin perjuicio de lo antes expuesto, en virtud del Art. 18 inciso segundo de la LPI, y a requerimiento del solicitante, se podrá **presentar una solicitud sin acreditar el pago equivalente a 1 UTM**. En este evento, el Instituto procederá igualmente, como en los casos anteriores, a asignar número y fecha de presentación a la solicitud, y el solicitante deberá acreditar al pago de la tasa inicial dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de presentación de la solicitud, bajo sanción de tenerla por no presentada.

Sin perjuicio de lo anterior y acorde a lo dispuesto en el art. 18, inciso tercero de la LPI, se deberá pagar, conjuntamente con la tasa de presentación de 1 UTM, **una tasa adicional equivalente a 1 UTM por cada 20 hojas adicionales o fracción de toda solicitud que exceda de 80 hojas**. Para estos efectos, el solicitante deberá declarar en el formulario de presentación el número de hojas de la solicitud, sin perjuicio de la revisión que realice el Instituto. Para calcular la tasa por exceso de hojas, se estará a los documentos técnicos que conforman la solicitud al momento de su presentación. A modo de ejemplo, una solicitud que

contempla hasta 80 hojas no cancela tasa adicional, mientras que otra solicitud que tiene 81 hojas cancela una tasa adicional de 1 UTM, al igual que otra solicitud de 100 hojas; de forma equivalente solicitudes con 101 a 120 hojas les corresponde una tasa adicional de 2 UTM.

Para determinar la tasa por exceso de hojas se considerará todos los documentos técnicos que comprenden la respectiva solicitud de derecho de propiedad industrial en español. Esto es, la memoria descriptiva, pliego de reivindicaciones, resumen y figuras, según procediere. No quedan comprendidos para efectos del cálculo de la tasa por exceso de hojas la prioridad, listado de secuencias, traducciones de la solicitud internacional y otros escritos como la petición de divulgación inocua, entre otros.

Para el evento que la solicitud ingrese vía presencial y se acompañen uno o más documentos en un CD o DVD con la memoria descriptiva, igualmente se deberá contabilizar el número de hojas de dicho archivo para determinar si procede pagar la tasa adicional por exceso de hojas.

En el evento que la solicitud no se hubiese presentado en idioma español, se requerirá al solicitante para que acompañe las traducciones, bajo apercibimiento de tener por no presentada la solicitud, de conformidad al inciso 1° del Art. 45 LPI. Una vez acompañadas las traducciones se procederá a solicitar, en su caso, el pago por exceso de hojas, nuevamente bajo apercibimiento de tener por no presentada la solicitud.

De acuerdo al art. 9 RLPI la solicitud de patente de invención contendrá las siguientes menciones:

- a) Nombre completo o razón social; RUT, si tuviere; correo electrónico y domicilio del solicitante; 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;
- 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;
- g) Declaración, en su caso, del carácter de divisional, citando el número de la solicitud original que se encuentre pendiente de resolver por el Instituto;
- h) Declaración, en su caso, de la existencia de divulgaciones a que se refiere el artículo 42 de la Ley; y

2. Documentos acompañados a una Solicitud

Toda solicitud de invención y modelo de utilidad, se presentará ante el Instituto en un formulario haciendo uso de las plataformas por éste. Una vez ingresada la solicitud, se le asignará fecha y hora de ingreso y un número correlativo que servirá para identificarla durante su tramitación.

Se deberán acompañar los siguientes documentos (art. 43 patentes de invención y art. 58 modelos de utilidad LPI):

- Un poder otorgado en conformidad al artículo 15 de la Ley o el número de custodia del mismo ante el Instituto, cuando se haya designado un apoderado o representante, a los efectos de tramitar el registro de derechos de propiedad industrial.
- Cuando el titular de la solicitud sea una persona jurídica, documentos en que conste la personería de su representante, si éste fuera distinto del señalado en el punto anterior.
- Si el solicitante es una persona diferente del inventor, deberá acompañar el documento que acredite la transferencia o transmisión de los derechos.
- Un resumen.
- Una memoria descriptiva.
- Pliego de reivindicaciones.
- Figuras del invento cuando procediere.

3. Fecha de presentación

La fecha de presentación de una solicitud 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 anterior².

Al presentar la solicitud de patente al Instituto se asignará número correlativo de presentación y fecha de presentación, ya sea que se acredite o no el pago de la tasa de presentación equivalente a 1 UTM. En caso de no pagar la tasa de presentación, el solicitante deberá acreditar dicho pago dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de presentación de la solicitud, bajo sanción de tenerla por no presentada.

4. 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

Con la dictación de la Ley 21.355, se incorporan las figuras legales de las patentes provisionales y los certificados de depósito de Dibujos y Diseños industriales, estas últimas tratadas en la directriz de Diseños y Dibujos Industriales.

5. Titular de la solicitud y de la patente

5.1 Conceptos

Al respecto es necesario definir los siguientes conceptos:

- Solicitante

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 quién 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."

- Inventor
- Representante
- Titular de la patente

Solicitante: Es la persona que solicita el otorgamiento de la solicitud de 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 de invención o modelo de utilidad, después que INAPI aprueba la concesión y se acredita el pago de los derechos respectivos.

5.2 Solicitante

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

No existe obligación legal para que un solicitante deba 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. 15 RLPI). Asimismo, en los procedimientos de oposición y nulidad, se debe comparecer patrocinado por abogado habilitado (art. 5 inc. final LPI)

5.2.1 Individualización del solicitante

Los solicitantes que sean personas naturales deben identificarse con sus nombres y apellidos y RUT. 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.

5.2.2 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, RUT, correo electrónico y domicilio.

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 se deben transliterar al alfabeto latino español.

ii. Dos o más personas naturales en conjunto

En el caso que dos o más personas, ya sea naturales o jurídicas, soliciten una patente de invención en conjunto, deben comparecer obligatoriamente representados por un mandatario común (art. 15 RLPI). Además, en la solicitud debe individualizarse a cada uno de los solicitantes y consignar un domicilio común.

iii. Solicitante incapaz

El art. 1.447 del Código Civil distingue entre incapacidades absolutas y relativas:

- **Incapaces absolutos**

Son aquellos que no pueden expresar una voluntad jurídica. El art. 1.447 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, esta no es suficiente para obligarlos por sí solo. 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 mismo con autorización de su representante jurídico, que en el caso de los menores de edad son sus padres.

b) Personas Jurídicas

Las personas jurídicas corresponden a:

- i. Sociedades comerciales
- ii. Corporaciones y fundaciones
- iii. Organismos estatales
- iv. Municipalidades
- v. Universidades
- vi. Sucesiones
- vii. Asociaciones gremiales

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.

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, LOC de Bases Generales de la Administración del Estado, 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 LOC 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 N° 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 N° 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, sobre las invenciones en servicio, 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 conforme a las normas generales 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

5.2.3 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).

5.2.4 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, deberá ser el representante quien comparezca ante la Tesorería General de la República, para los efectos de acreditar el pago de ingresos fiscales.

5.3 Derecho a la patente: inventor

En nuestra legislación la persona que tiene el derecho originario a la invención es el verdadero creador.

De acuerdo al art. 9 inc. segundo letra a) RLPI “si el solicitante es una persona diferente al inventor, deberá acompañar el documento que acredite la transferencia o transmisión de los derechos”, lo cual debe cumplirse al momento de presentar la solicitud. Sin perjuicio de las invenciones en servicio que tratan los artículos 70 y siguientes LPI, que se tratarán más adelante.

Además, el Artículo 50 bis LPI, establece que en los casos en que quien haya obtenido la patente no tuviere derecho, el legítimo titular tendrá derecho a solicitar la transferencia del registro y la correspondiente indemnización de perjuicios, que en la doctrina se conoce como “acción de usurpación”. Esta acción deberá interponerse ante el juez de letras en lo civil que sea competente, de acuerdo al procedimiento sumario establecido en el Cod. PC”.

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

5.4 Representante³⁴⁵

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 9° RLPI).

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 mediante resolución notificada por el estado diario 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.

³ Véase Anexo I con Tabla sobre representantes.

⁴ Véase Anexo II Poder para tramitación no contenciosa.

⁵ Véase Anexo III Poder para tramitación contenciosa y no contenciosa.

Vencidos estos plazos, en caso de no acompañarse el poder se tendrá por abandonada la solicitud.

A diferencia del procedimiento administrativo, 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.

5.4.1 Características según tipo de procedimiento

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

a) Procedimiento administrativo o no contencioso

El procedimiento administrativo 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 administrativo 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 administrativo, 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 administrativo.

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 N° 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 N° 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. Los poderes relativos a la propiedad industrial bastará que se otorguen por instrumento privado (art. 15° LPI).

Cabe señalar que el artículo 69° del RLPI dispone que INAPI llevará la custodia de los poderes o personerías para la tramitación de solicitudes de otorgamiento y protección de derechos de propiedad industrial. Para dicho fin, los poderes o personerías deberán presentarse a través del formulario que dispondrá el Instituto y deberán acompañarse los siguientes documentos, conforme a los requerimientos y estándares compatibles con las plataformas dispuestas por el Instituto:

1. Copia del documento de identidad del o los representantes; y

2. Poder o personería, conforme a los requisitos aplicables.

Una vez recibidos estos documentos, INAPI asignará un número de custodia a cada poder o personería para el solo efecto de su posterior identificación en la tramitación de solicitudes por parte del interesado.

En el procedimiento contencioso el poder se debe conferir a un abogado o habilitado de derecho, conforme lo dispuesto en la Ley N° 18.120. Por otra parte, en el procedimiento administrativo el poder puede otorgarse tanto a un abogado como a una persona que no tenga dicha calidad (art. 15° LPI)[Véase el punto 9 de la Resolución N° 138 que "Aprueba Instructivo del Sistema de Tramitación Electrónica de los Derechos de Propiedad Industrial cuyo Registro es Administrado por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial"].

Agencia Oficiosa

En todo caso, la Ley N° 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° Cód. PC.

Por otro lado, el art. 6° inc. final del Cod. PC 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

5.4.2 Formalidad en el otorgamiento del poder

En resumen el art. 15° LPI distingue 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 Cod. PC

5.4.3 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 y actuaciones 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).

5.4.4 Casos en que es obligatorio la designación de representante

Si bien nuestra legislación permite actuar personalmente al requerir una solicitud de patentes, hay situaciones en que resulta necesario actuar por medio de un representante, como los siguientes.

a) Solicitud conjunta de más de un solicitante

En el caso que dos o más personas naturales y/o jurídicas soliciten en forma conjunta una patente, deberán comparecer obligatoriamente representados por un mandatario en común (art. 15° 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 designar un apoderado o representante en Chile (art. 2° LPI).

5.4.5 Representante según tipo de persona

Las solicitudes de patente pueden ser solicitadas por 2 tipos de personas:

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, salvo que el solicitante sea más de una persona natural. En este último caso, se deberá designar un mandatario o apoderado común (art. 15° RLPI).

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, salvo que el solicitante sea más de una persona jurídica, o una o varias personas jurídicas con unas o varias personas naturales, en cuyo caso será obligatorio designar un mandatario o apoderado común (art. 15° RLPI).

5.4.6 Personería

Cuando el representante de una persona jurídica designe un apoderado o representante para los efectos de tramitar el registro o anotación de derechos de propiedad industrial ante INAPI, se debe acreditar representación. 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.

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

- 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 la representación judicial y extrajudicial de la Sociedad (art. 40°). Sin embargo, el Directorio puede delegar en el Gerente o Gerente General (art. 49°) la representación judicial y extrajudicial de la sociedad, estando investido de pleno derecho de las atribuciones contenidas en el art. 7° del Cod. PC.

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 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 N° 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 conforme a las normas generales 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 y, por tanto, deberán designar un mandatario o apoderado común (art. 15° RLPI).

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 N° 2.757 de 1979.

5.5 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 quienes 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

6. Prioridad

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

En otras palabras, la prioridad consiste en la opción prioritaria (el mejor derecho) que tiene un solicitante para obtener un registro de patente en cualquier país por haber presentado primero una solicitud, ya sea en Chile o en el extranjero.

Por lo anterior, la prioridad deberá ser invocada al momento de la presentación de la solicitud de patente en Chile, indicando el número, fecha y país de origen de la prioridad (art. 64º RLPI).

La prioridad establece la fecha a partir de la cual se considerará el estado de la técnica. En caso de invocar más de una prioridad, se podrá considerar diferentes fechas de estado de la técnica.

a) Prioridad dentro de plazo

En el caso que la solicitud nacional reivindique como prioridad una solicitud extranjera, se deberá verificar que ésta 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”*.

En caso de solicitudes PCT que ingresen en fase nacional a INAPI, se considera que se cumple con el plazo de prioridad si la presentación al PCT está dentro del plazo de un año contado desde la prioridad más antigua. Excepcionalmente, dicho plazo podrá ser mayor en caso que se haya requerido la restauración de prioridad en fase internacional

Asimismo, acorde a lo dispuesto en el art. 34 LPI, conjuntamente con la presentación de la solicitud en INAPI, se podrá requerir la restauración del derecho de prioridad dentro de los dos meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de prioridad.

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.

El certificado de prioridad original extendido por la Oficina de Patentes correspondiente debe ser acompañado o indicar el link o código de acceso según corresponda de la respectiva plataforma de intercambio documental internacional aceptada por el Instituto, como por ejemplo la plataforma DAS, al momento de presentar la solicitud o dentro de los 90 días siguientes (art. 34° LPI y art. 64° 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 disponibles del PCT en la página web de la OMPI, como es el caso del Patentscope. En caso que la prioridad no fuere aportada en Fase Internacional, el solicitante deberá cumplir con el art. 64° RLPI, conforme lo antes señalado.

Sin perjuicio de lo anterior, INAPI podrá requerir la traducción de dicha prioridad de ser necesario para el análisis de la solicitud.

7. Título o materia de 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 la invención. De preferencia el título debe tener una extensión no mayor a 15 palabras

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. 30° RLPI señala que:

“Toda solicitud 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.

Con todo, una vez analizada la solicitud y antecedentes técnicos, el perito o examinador, podrá proponer al Director Nacional del Instituto un nuevo título para la invención que cumpla más exactamente con los requisitos establecidos en el inciso primero de este artículo“.

8. 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.

Debe especificarse la clasificación, 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>

Asimismo, INAPI podrá utilizar el sistema bilateral desarrollado conjuntamente por la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos (USPTO), que recoge las mejores prácticas de clasificación de ambas oficinas, denominado Sistema de Clasificación Cooperativa de Patentes, (Cooperative Patent Classification (CPC) por sus siglas en inglés), disponible en el sitio electrónico de la Oficina Europea de Patentes en el siguiente link:

<https://www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/first-time-here/classification/cpc.html>

9. Firma de la solicitud

Las solicitudes presentadas por internet son firmadas o suscritas electrónicamente por el solicitante de acuerdo a lo establecido en el art. 3° de la Ley N° 19.799 sobre “Documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma” y su Reglamento, contenidos en el D.S. N° 181, del año 2002, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

Cabe señalar que la firma electrónica de la solicitud por parte del solicitante o su representante es la forma como la presentación de la solicitud se perfecciona.

10. Documentos de la solicitud

Ingresada la solicitud a INAPI el solicitante deberá acompañar los siguientes documentos en idioma español (art. 43 y 58 LPI según procediere):

- Resumen de la invención
- Memoria Descriptiva (Cuando la invención contenga o consista en una sustancia farmacéutica que posea una Denominación Común Internacional, ésta debe ser incluida en la memoria descriptiva (art. 33°, inciso quinto del RLPI).
- Pliego de Reivindicaciones
- Figuras, cuando procediera
- Listado de Secuencias e Información de material biológico depositado, indicando la Institución y el número de registro, cuando procediera (art. 33°, inciso cuarto del RLPI)

10.1 Resumen de la invención

El solicitante debe presentar un resumen de la invención (art. 32° RLPI), el que debe contener una síntesis de la invención y una indicación del campo técnico o sectores industriales en los cuales ésta tiene aplicación. Se deben evitar expresiones del tipo "la invención se refiere a" o "la invención definida en la memoria", etc. Siempre que sea necesario, deberá contener la figura que mejor represente a la invención, en caso de invenciones de compuestos químicos se recomienda incluir la fórmula química principal o representativa.

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

10.2 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 las figuras (si las hay), una descripción detallada de la invención y al menos un ejemplo de aplicación de la invención, que muestre una modalidad preferida de lo reivindicado cuando corresponda (art. 33° 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 frente a la invención. O bien, cuál es la ventaja de la invención frente a las mencionadas soluciones previas.

La descripción de la invención es una explicación detallada y clara de la invención en referencia a las partes o piezas numeradas de las figuras si ellas existieren y debe ser lo suficientemente 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 las figuras si las hubiere, que sirva para hacer reproducible la invención (art. 33° RLPI).

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

10.3 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.

El contenido de las reivindicaciones deberá ser autosuficiente, es decir, no podrán hacer referencia a partes de la memoria descriptiva, a menos que sea absolutamente necesario, lo que será calificado por el perito o INAPI.

Estarán precedidas por un número arábigo y serán tantas como sean necesarias para definir y delimitar correctamente la invención (art. 35° 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. Es posible incluir tantas reivindicaciones independientes como objetos tenga la solicitud, todos los cuales guarden unidad de invención entre sí.

Con todo, el solicitante podrá incluir en las reivindicaciones referencias numéricas a las figuras que se acompañen en la solicitud, lo cual también podrá ser requerido por el perito en el informe pericial si lo estimare pertinente.

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 o principal**, es aquella que designa el objeto de la invención y sus características principales (art. 2º RLPI), es decir, debe contener los elementos esenciales de la invención. Con la sola lectura de esta cláusula deberá ser posible reproducir el producto, aparato o procedimiento que constituye la invención, sin perjuicio que la memoria descriptiva deberá contener una descripción detallada y clara de la invención que permita su reproducibilidad.

Las demás cláusulas, llamadas **reivindicaciones dependientes o accesorias**, 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. 2º RLPI). Es necesario que cada una de estas cláusulas se enlace correctamente a la o las reivindicaciones independientes correspondientes.

Reivindicación dependiente múltiple, es aquella que se refiere a más de una reivindicación de numeración anterior del mismo pliego (art. 2º RLPI).

Un pliego puede contener reivindicaciones independientes de distintas categorías, por ejemplo "dispositivo, procedimiento o producto", siempre que mantengan la unidad de invención, vale decir, que resuelvan un problema técnico mediante un concepto inventivo común o "único concepto inventivo general" (art. 34º RLPI).

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. 38 RLPI y 49 LPI).

La estructura de las reivindicaciones conforme al art. 2º 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, 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.

10.4 Dibujos

Se entenderá por dibujos o figuras, tanto los esquemas, diagramas de flujo y los gráficos (art. 40 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 anotaciones por cada eje de referencia, símbolo, palabra o palabras del parámetro físico o químico que represente el eje coordinado, 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, se podrá distinguir dichos tramos de alguna manera gráfica, las que deberán ser explicadas en la memoria descriptiva.

Los dibujos o figuras deberán presentarse sin cotas, en color de preferencia negro o escala de grises, no debiendo estar enmarcado o delimitado por líneas, y omitiendo todo tipo de rótulos.

Los dibujos o figuras deben numerarse de forma correlativa: Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3, Fig. 4a, Fig. 4b, Fig. 5, etc. Cada página podrá contener una o más figuras, conforme se requiera para una mejor exposición y definición de las mismas. Por otro lado, en caso que las partes o piezas incluidas en las figuras deban numerarse, dicha numeración debe mantener 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. Las páginas que incluyen los dibujos o figuras podrán identificarse como 1/N, 2/N, 3/N, hasta N/N.

Las figuras no deberán contener textos explicativos de ningún tipo, con excepción del que sea propio de la figura, ya que en la memoria descriptiva se hará la descripción de los elementos numerados.

No se deberán acotar las figuras, 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.

10.5 Listado de Secuencias

En caso que la solicitud de patente requiera especificar secuencias de nucleótidos o aminoácidos, se deberá aportar el Listado de Secuencias que detallará cada una de dichas secuencias y será parte integrante de la descripción de la invención. De preferencia deberán ser presentados en el formato internacionalmente establecido para estos fines en el marco del PCT, actualmente de acuerdo a la norma ST. 25 de la OMPI.

SECCIÓN 2 Solicitudes Provisionales

Conforme al art. 40 de la LPI, se podrán presentar solicitudes de patentes provisionales, que tendrá un carácter de no pública y que, al cabo del plazo de 12 meses desde la presentación, deberá continuar en una solicitud definitiva conforme al proceso general, considerando a dicha solicitud provisional como prioridad. En caso de transcurrir el plazo de

12 meses y no presentarse la solicitud definitiva, la solicitud provisional se tendrá por no presentada.

Una solicitud de patente provisional se podrá presentar en español o inglés, y podrá ser utilizada cuando aún no se pueda cumplir todos los elementos establecidos en el art. 43 de la LPI. En consecuencia, es responsabilidad del solicitante los contenidos y la extensión de las materias técnicas establecidas en la solicitud provisional al momento de ser presentada.

Los contenidos comprendidos en una solicitud provisional serán los presentados al momento de ingresar dicha solicitud a INAPI. En caso que con posterioridad de ingresada la solicitud provisional se disponga de antecedentes adicionales, estos deberán ser aportados con la presentación de la solicitud definitiva.

La solicitud definitiva que se presente sobre la base de una solicitud provisional, conservará la prioridad de ésta, siempre que el contenido de la solicitud definitiva no implique una ampliación del campo de la invención o de la divulgación contenida en la solicitud provisional. Si la solicitud definitiva incorpora materias o contenidos no comprendidos en la solicitud provisional, los contenidos modificados tendrán como fecha de presentación la de la solicitud definitiva.

Una solicitud de patente provisional ingresada a INAPI puede constituir prioridad para los efectos de presentar una Solicitud internacional PCT. Cuando dicha solicitud PCT ingrese en Fase Nacional a INAPI, regirán las normas indicadas para toda solicitud PCT que se presente en el Instituto.

SECCIÓN 3 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° 7.729, 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:

1.1. Fase internacional⁶

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).

1.2. 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). En esta etapa, las solicitudes se someten a la Normativa y Prácticas de las oficinas nacionales.

2. Fase Nacional

Luego de que en la Fase Internacional se emite el Informe de Búsqueda Internacional (Capítulo I), se realiza la publicación internacional, y opcionalmente, se solicita el Informe de Examen Preliminar Internacional (Capítulo II), el solicitante puede decidir si continúa o no con la tramitación de la solicitud de patente o modelo de utilidad en la respectiva Fase Nacional en las oficinas Designadas/Elegidas.

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”**⁷

⁶ Véase la fase internacional de PCT en detalle en Guía del Usuario TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES.
https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/guia_usuario_pct_chile_2_version.pdf?sfvrsn=dd947e02_0

(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 las 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.

Para ver más detalles acerca de las funciones y tareas de INAPI como oficina receptora se puede revisar la Guía del Usuario TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES⁸.

2.2. Entrada anticipada

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 y por escrito del solicitante (arts. 13 y 23 del PCT). En caso de ser la entrada anticipada correspondiente a una solicitud internacional que no ha sido publicada en Patentscope, INAPI deberá confirmar internamente con OMPI los antecedentes proporcionados por el solicitante o bien esperar la publicación, lo que ocurra primero, para poder seguir con la tramitación.

2.3. Restablecimiento de derechos

En caso que haya vencido el plazo de 30 meses para la entrada de la solicitud internacional en fase nacional en Chile, el solicitante podrá requerir fundada y en lo pertinente documentadamente ante INAPI por escrito, junto con la presentación de la solicitud, el restablecimiento de los derechos (art. 117 inc. segundo LPI).

⁷ 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>.

⁸ Documento disponible en https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/guiia_usuario_pct_chile_2_version.pdf?sfvrsn=dd947e02_0

1.8.1 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.

2.8.1 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 aportar las pruebas correspondientes.

3.8.1 Tasa

La petición de restablecimiento de derecho está sujeta al pago de una tasa fijada por la Dirección Nacional. Su valor asciende, actualmente a \$ 350.000 (trescientos cincuenta mil pesos chilenos) y su pago deberá acreditarse al momento de presentar la solicitud de restablecimiento.

4.8.1 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. 4º LPI y art. 13 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. 5º LPI.

2.7. Presentación de documentos

1.8.1 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. Sin perjuicio de los requerimientos expresos que en este sentido formule el Instituto, si lo estimare conveniente.

2.8.1 Certificado de prioridad

En los casos que el solicitante reivindique una prioridad, no estará obligado a presentar el certificado correspondiente emitido por la oficina de origen de la solicitud, siempre que esté disponible en Patentscope. No obstante, en caso 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.

3.8.1 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.

4.8.1 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:

2.7.1.4.1. 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.

2.7.1.4.2. 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:

2.8.1 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:

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 conforme a la Regla 49 del Reglamento del PCT. 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**

Tratándose de solicitudes PCT que ingresan a fase nacional, se distinguen dos situaciones relacionadas con la documentación que se debe acompañar en INAPI al momento de la presentación de la solicitud:

a. **Modificaciones posteriores al Informe de Búsqueda ante la Oficina Internacional (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.

b. **Modificaciones posteriores al Informe de Búsqueda ante la Oficina Internacional (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.

En caso de presentar los antecedentes mencionados en los puntos a) y b) precedentes, se debe identificar dichos antecedentes con la leyenda “Modificaciones conforme al art. 19 PCT” o “Modificaciones conforme al art. 34 del PCT”, de tal manera que se distingan del texto presentado por el solicitante para ser sometido a trámite y examen de patentabilidad.

2.8.2 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. 39 del RLPI, podrán realizarse modificaciones, las cuales no podrán modificar el campo de la invención o de la divulgación contenida en la solicitud internacional tal como fuera presentada. Si dicha modificación incluye materia que no fue originalmente presentada con la solicitud, su fecha de prioridad será la de la modificación. Aceptada a trámite la solicitud, se podrán realizar modificaciones siempre que estas no incurran en ampliación de lo aceptado a trámite.

Por otro lado, no es posible adicionar una reivindicación de prioridad en Fase Nacional de una solicitud PCT. En efecto, la Regla 26 bis del Reglamento PCT señala que el solicitante sólo podrá corregir o añadir una reivindicación de prioridad al petitorio dentro de un plazo de 16 meses contados a partir de la fecha de prioridad o, cuando la corrección o adición provoque la modificación de la fecha de prioridad, de 16 meses contados a partir de la fecha de prioridad modificada, según qué período de 16 meses venza primero.

2.9 Restauración del derecho de prioridad

2.9.1 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 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).

2.9.2 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.

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 4 Etapa 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 N° 20.254).

La Etapa Preliminar está destinada 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 la etapa preliminar

En la etapa preliminar se realiza un conjunto de verificaciones formales y legales que permiten comprobar el cumplimiento de un conjunto de requisitos, que principalmente son los siguientes:

- a) Verificar que se acompañe un texto que represente un resumen de la invención, una memoria descriptiva, un pliego de reivindicaciones, todo en idioma español, así como las figuras y listado de secuencias, cuando procediera (art. 43 LPI y art. 9° RLPI), esta acción se denomina examen preliminar.
- b) 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. 9° RLPI).
- c) 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. 16 RLPI).
- d) Se deberá verificar si el solicitante reclamó haber efectuado divulgaciones inocuas (art. 42 LPI y art. 31 RLPI)⁹.
- e) Verificar el pago de tasa de presentación y tasa por exceso de hojas.
- f) Verificar si la solicitud presentada corresponde a una solicitud de patente provisional o a una solicitud de certificado de depósito de Dibujos y Diseños Industriales.

⁹ Esta materia se desarrolla en extenso en Parte 8 sobre Examen de Fondo.

g) Verificar que las solicitudes presentadas en INAPI en Fase Nacional de PCT cumplan con los requisitos de forma para su presentación, en especial, con el plazo de entrada en fase nacional.

- Una vez cumplido los requisitos formales anteriormente señalados, el Instituto procederá a: revisar y/o asignar la correcta clasificación de la invención realizada por el solicitante. En caso que ésta sea incorrecta, incompleta o se omita, en esta etapa se asignará una clasificación a la solicitud.
- Revisar el título de la solicitud o asignar uno nuevo, en caso que el título con que se presentó la solicitud sea incorrecto o incompleto.
- Se deberá indicar cuál es la figura más representativa de la invención, a fin de que una imagen de este sea incluida en la publicación establecida en el art. 4° LPI (art. 16 RLPI).

Adicionalmente, también se comprobará:

- 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 se adjunten todos los documentos que la solicitud cita como acompañados, además de los indicados en el art. 43 de la LPI;
- Que se efectuó el pago de derechos por 1 UTM y que el monto pagado es correcto o que en su caso se solicitó la postergación del pago en los términos del art. 18 LPI.
- Cuando corresponda a una solicitud divisional, se podrá verificar la condición de divisional de la solicitud.

Finalmente, INAPI propondrá un extracto de la solicitud para su publicación en el Diario Oficial (art. 4° LPI), debiendo el solicitante prestar su aprobación al mismo. Con la publicación en el Diario Oficial de dicho extracto, el solicitante aprueba tácitamente su contenido.

3. Acciones de la Etapa preliminar

3.1. Examen preliminar

Al ingresar una solicitud de patente, junto con los formularios respectivos, se debe presentar documentos en español referidos al resumen, memoria descriptiva, pliego de reivindicaciones, así como figuras y lista de secuencias, cuando corresponda.

En el examen preliminar se verificará que dichos antecedentes hayan sido aportados, sin profundizar o revisar el alcance o características técnicas de los mismos. Es así que en el examen preliminar no corresponde verificar si la memoria descriptiva o las reivindicaciones se corresponden con la prioridad invocada o la solicitud PCT respectiva. Es un examen de forma, por lo que es responsabilidad del solicitante y de su representante, aportar la información correcta de forma completa e íntegra para impulsar la solicitud de patente que se requiere proteger.

3.2. 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.

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

En efecto, de acuerdo con lo establecido en el Art. 45 inciso segundo de la LPI, las solicitudes que no cumplan con alguna exigencia de tramitación, que no sea de aquellas exigidas en el examen preliminar, dentro de los plazos señalados en la LPI o su reglamento, se tendrán por abandonadas, procediéndose a su archivo, pudiendo el solicitante requerir su desarchivo siempre que subsane las exigencias de tramitación dentro de los 45 días siguientes, contados desde la fecha del abandono, y acredite el pago de una tasa de desarchivo

equivalente a 2 UTM. Vencido el plazo de 45 días sin que se haya acompañado el Poder ni se haya acreditado el pago de 2 UTM, la solicitud se tendrá por abandonada definitivamente.

Se entenderá que el poder no ha sido acompañado, por ejemplo, si no vienen firmados, si no indica la individualización del representado o del representante.

3.3. Observaciones de forma

Si en la etapa preliminar se detecta algún error u omisión, se apercibirá al interesado para que realice las correcciones, aclaraciones o acompañe los documentos pertinentes dentro del término de 60 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 corrigiendo los errores u omisiones.

3.4. Aceptación a tramitación

Si no existen observaciones o éstas fueron subsanadas oportunamente, la solicitud es aceptada a tramitación. Posteriormente, INAPI emitirá un extracto de la solicitud a fin de que el solicitante requiera su publicación al Diario Oficial (art. 13 del RLPI).

SECCIÓN 5 Publicación de extracto en el diario oficial

Una vez aceptada a tramitación la solicitud de patente, INAPI prepara un extracto para su publicación electrónica en el Diario Oficial, el que contiene un código de verificación único (CVE) para tales fines. El extracto contendrá el número de la solicitud, nombre completo o razón social del solicitante, extracto explicativo del contenido del derecho cuya protección se pretende y el dibujo más representativo de la solicitud (art. 16 RLPI).

El solicitante deberá requerir a su costa la publicación, dentro del plazo de 60 días de aceptada a trámite la solicitud (art. 13 RLPI).

En el caso de que no se requiera oportunamente la publicación del extracto en el Diario Oficial, la solicitud se tendrá por abandonada pudiendo solicitarse su desarchivo siempre que se proceda a la publicación dentro de los 45 días siguientes, contados desde la fecha del abandono y acreditando conjuntamente una tasa equivalente a 2 UTM (art. 45 inciso 2° LPI).

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.

Dentro del plazo de 45 días contado desde la fecha que se publique un extracto de la solicitud en el Diario Oficial (Art 5, inciso segundo, LPI), cualquier interesado puede interponer demanda de oposición en contra de la solicitud de patente de invención o modelo de utilidad, transformándose el procedimiento en contencioso (art. 5° LPI).

SECCIÓN 6 Pago del arancel pericial

Después de vencido el plazo de 45 días para formular oposición (Art 5, inciso segundo, LPI), INAPI dictará resolución de apercibimiento de pago del arancel pericial, para que dentro del plazo de 60 días hábiles, el solicitante acredite el pago del arancel pericial (art. 8° LPI y 74 RLPI). En el caso de no acreditarse oportunamente el pago del arancel pericial, la solicitud se tendrá por abandonada pudiendo requerirse su desarchivo siempre que acredite el pago del arancel pericial y la tasa de desarchivo dentro de los 45 días siguientes, todo ello conforme a lo dispuesto en el inciso 2° del art. 45 LPI.

El valor del arancel pericial varía según el tipo de solicitud de derecho de propiedad industrial en trámite, los cuales se fijan por Resolución Exenta de INAPI

Aquellos solicitantes que reciban el beneficio de diferir los pagos establecido en el art. 18 bis A de LPI, podrán proseguir el proceso sin cancelar el arancel pericial indicado.

A la vez, los solicitantes que se beneficien de disminución del 50% del arancel pericial establecido en el art. 118 de LPI, podrán cancelar el 50% del arancel pericial para proseguir el proceso. Sin embargo, el Instituto en el Informe Pericial validará y verificará si la respuesta a la etapa ISA y/o IPEA entregada para acogerse a este beneficio cumple con esta exigencia. En caso que se considere insuficiente la respuesta, se emplazará al solicitante a cancelar el 50% restante del arancel pericial para proseguir en proceso.

SECCIÓN 7 Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH)

El PPH es un acuerdo que establece el Instituto con otras Oficinas de Patentes, de manera bilateral o multilateral, con el objeto de dar celeridad y examen prioritario a solicitudes de patentes, siempre que la solicitud esté presente en ambas oficinas y que haya tenido una opinión favorable sobre los requisitos de patentabilidad.

Los solicitantes pueden requerir el examen acelerado (PPH) para una solicitud de patente que ha sido presentada en INAPI, basado en los productos de trabajo nacionales o

productos del trabajo internacional del PCT de cualquiera de las oficinas con que se haya acordado un PPH, conocida para estos efectos como Oficina de Examen Anterior (OEA).

Entonces, para hacer el requerimiento de acceso al PPH en INAPI, el solicitante debe presentar:

- un escrito donde solicite acogerse a un determinado acuerdo PPH y describa los antecedentes que presenta para fundar el requerimiento de acceso al PPH,
- el formulario FPI-47,
- las acciones oficiales, documentos de examen y/o patente concedida en la OEA, de manera que se acredite que existe una opinión favorable por parte de la OEA para la solicitud equivalente, traducidas al español de ser necesario,
- una tabla comparativa que muestre la equivalencia del pliego de reivindicaciones con opinión favorable de la OEA y el pliego de reivindicaciones que sea cometido a examen en INAPI,
- el pliego de reivindicaciones equivalente que se someterá a examen en el Instituto.

Una solicitud podrá acogerse al PPH en ausencia de un proceso contencioso y cuando se encuentre habilitado para designar perito. Es decir, el acceso al PPH será factible cuando haya transcurrido el periodo de publicación, sin que se haya presentado oposición, y se haya acreditado el arancel pericial.

Cuando se hace la petición para acogerse al PPH, el solicitante aspira a un proceso acelerado, para lo cual también debe comprometerse a entregar celeridad al proceso de su parte. En efecto, el Instituto ejecutará sus acciones de manera preferente, y de forma equivalente se espera que el solicitante ejecute sus acciones en el menor tiempo posible. Es decir, de las acciones del solicitante se debe apreciar claramente que está comprometido con acelerar el trámite de la solicitud, lo que es posible de visualizar, por ejemplo, en la rapidez con que responde las acciones oficiales y en abstenerse de utilizar prórrogas. Además, se puede apreciar la voluntad del solicitante en acelerar la tramitación al impulsar la protección de un pliego de reivindicaciones en los términos en que la OEA emitió la opinión favorable.

SECCIÓN 8 Nombramiento del perito

1. Designación del perito

Acreditado el pago del peritaje, la solicitud de patente queda en estado de que INAPI pueda designar un perito (art. 6° LPI), esto es, una persona cuya idoneidad haya sido previamente calificada por la Dirección Nacional de INAPI, y que deberá estar incluido en un registro especial llamado Registro de Peritos, que al efecto se llevará en INAPI (art. 73 RLPI).

Por Resolución Exenta, se actualiza periódicamente el Registro de Peritos, individualizándolos con su nombre completo, profesión y área de especialidad técnica.

La designación del perito será periódica, en la medida que existan solicitudes de patentes habilitadas para ser nombradas a un perito, atendiendo a la pericia técnica de éste.

El solicitante o las partes en su caso, podrán objetar la designación de un perito, con argumentos fundados en antecedentes acreditables de índole técnica o inhabilidad, entre otras razones. Los antecedentes serán ponderados por el Instituto que resolverá sobre acoger o rechazar la objeción planteada.

2. Aceptación del cargo

El perito debe aceptar el cargo dentro de un plazo de 20 días contados desde su nombramiento. Si no lo hiciera dentro de dicho plazo, se entenderá que rechaza el cargo debiendo procederse a la designación de otro perito quién gozará del mismo plazo para su aceptación o rechazo. La no aceptación del cargo deberá ser fundada (art. 75 RLPI).

El perito está obligado a rechazar el cargo en el evento de que le afecte alguna de las causales de implicancia o recusación establecidas en el Código Orgánico de Tribunales. (Art. 9 de la Ley 20.254). Así por ejemplo, el perito se deberá inhabilitar si tiene interés personal en el derecho de propiedad industrial que debe conocer e informar; por haber manifestado su opinión técnica sobre la cuestión motivo de la pericia, si es pariente consanguíneo en toda la línea recta y en la colateral hasta el cuarto grado, o afín hasta el segundo grado, del solicitante

o de alguna de las partes o de sus representantes legales; por mantener con el solicitante o alguna de las partes amistad que se manifieste por actos de estrecha familiaridad; entre otras.

SECCIÓN 9 Etapa pericial

La etapa pericial es la instancia dentro del proceso de análisis sustantivo de una solicitud de patente donde el perito procede a determinar el estado de la técnica, confrontar y estudiar los antecedentes, así como definir la materia constitutiva de dicho análisis. Lo anterior conforme a las normas legales, así como a los lineamientos y criterios entregados por el Instituto y que se recogen en la presente Directriz de Examen de Patentes. La Subdirección de Patentes, por medio de los Examinadores del Departamento de Examen de Patentes, tiene la facultad de verificar el cumplimiento de estos criterios, lineamientos y Directrices en la etapa pericial (art. 81 RLPI).

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).

2. Función del perito

La labor del perito consiste en (art 76 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, según corresponda.
- 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. Emitir su pronunciamiento a través de un informe pericial.

Para los efectos de la Regulación del Sistema de Peritos, consultar la Resolución Exenta de INAPI N°139¹⁰.

3. Contenido del informe pericial

El informe pericial debe contener, según la naturaleza del derecho en examen, lo siguiente: (art. 77 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.

Toda vez que los informes periciales son un antecedente para la resolución definitiva de la solicitud, estos podrán ser evaluados por INAPI para verificar y analizar los conceptos evaluados y que se ha mantenido uniformidad con los criterios de INAPI y de estas Directrices (art. 81 RLPI). El Informe Pericial deberá ser realizado en el formato y en la plataforma que el Instituto determine.

La Subdirección de Patentes podrá evaluar el desempeño de los peritos en orden a verificar que su labor sea consistente y acorde con los criterios, lineamientos y Directrices de examen establecidos por el Instituto. En situaciones calificadas, y atendiendo a la evaluación realizada a los informes periciales, INAPI podrá determinar que se requiere complementar o modificar el análisis pericial y podrá devolver los antecedentes al perito.

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 la etapa pericial la ampliación del plazo

¹⁰ Resolución N° 139 del 2022 que Regula el Sistema de Peritos, https://www.inapi.cl/docs/default-source/2022/centro-documentacion/legislacion/patentes/resolucion_139_sistema_de_peritos.pdf?sfvrsn=916eb639_2.

para formular observaciones al informe pericial. INAPI podrá otorgar la prórroga hasta por un plazo de 60 días (art. 7° LPI).

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 el informe Respuesta del Perito (art. 7° LPI).

5. Respuesta del Perito

El informe Respuesta del Perito debe contener los mismos pronunciamientos y formato que se exigen al Informe Pericial, en cuanto correspondan y, se basará en los últimos antecedentes tenidos por válidamente presentados en la solicitud, principalmente en las observaciones al informe pericial entregadas por el solicitante o las partes, cuando corresponda. La Respuesta del Perito debe evacuarse dentro del plazo de 60 días, contado desde la notificación que da pase al perito de las observaciones 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).

Con la entrega a INAPI del informe Respuesta del Perito, concluye la Etapa Pericial, con ello la instancia para definir la materia constitutiva de análisis. La Subdirección de Patentes podrá verificar y analizar los conceptos evaluados en el Informe Respuesta del Perito, para verificar que se ha mantenido uniformidad con los criterios de INAPI y de estas Directrices (art. 81 RLPI)

Notificado el informe 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 Respuesta del Perito. En caso que no se haya requerido prórroga por parte del interesado al Informe Pericial, éste podrá solicitar la ampliación del plazo hasta por 60 días para formular observaciones al informe Respuesta del Perito.

Las observaciones del solicitante a la Respuesta del Perito, no deben modificar la materia respecto de la que se realizó el informe Respuesta del Perito. Sin perjuicio de lo anterior, si se realizare una modificación que invalide el análisis de fondo practicado a la solicitud, el Instituto podrá decretar un nuevo análisis pericial a costa del solicitante (art. 39 inc. tercero RLPI).

En todo caso, la modificación de la solicitud no podrá implicar ampliación del contenido de la solicitud aceptada a trámite (art. 39 inc. segundo RLPI).

6. Prórrogas

El interesado podrá requerir, por una única vez durante la etapa pericial, prórroga por hasta 60 días para formular sus observaciones a los informes periciales (art. 7° LPI).

Por su parte, el perito, podrá requerir prórroga por hasta 60 días para evacuar cada Informe que el Instituto le requiera.

En caso de concederse la prórroga, ésta se contabilizará inmediatamente a continuación del vencimiento del plazo original que se prorroga, independientemente de la fecha de notificación de la resolución que la concede. No se podrán ampliar los plazos que ya hubiesen sido prorrogados.

SECCIÓN 10 Etapa resolutive

Con la notificación de la resolución que constata la existencia de observaciones a la Respuesta del Perito, con la notificación de la resolución que constata la inexistencia de observaciones del solicitante a alguno de los informes periciales, o con la notificación de un informe pericial de aceptación a registro. Las solicitudes administrativas quedarán en estado para dictar resolución que designa examinador y avanzarlas a Etapa Resolutiva. En las solicitudes contenciosas se deberá esperar el vencimiento de los plazos para formular observaciones al Informe Pericial o Informe Respuesta del Perito, antes de avanzar la solicitud a Etapa Resolutiva.

Decretado el Estado de Resolver, INAPI revisará la solicitud a fin de determinar su curso progresivo, el que podrá consistir en:

1. Aceptar la solicitud

Si el Departamento de Examen constata que la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad contemplados en los arts. 33, 35 y 36 de LPI y los demás requisitos de fondo y

forma establecidos por la Ley, en el caso de las patentes de invención, informará este hecho, quedando la solicitud en estado de ser aceptada a registro. El Departamento de Examen procederá de igual forma respecto de los demás tipos de derechos de propiedad industrial, conforme a las normas legales aplicables a cada uno de ellos.

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 memoria descriptiva, la resolución definitiva junto con aceptar la solicitud a registro podrá corregir de oficio tales errores.

2. Rechazar la solicitud

El Departamento de Examen recomendará el rechazo de la solicitud de patente de invención si concluye que no cumple alguno de los requisitos de patentabilidad contemplados en los arts. 33, 35 y 36 LPI o los demás requisitos de fondo establecidos por la Ley, y que se desarrollan en los capítulos siguientes. El Departamento de Examen procederá de igual forma respecto de los demás tipos de derechos de propiedad industrial, conforme a las normas legales aplicables a cada uno de ellos.

3. Devolución de la solicitud al perito

El Departamento de Examen podrá recomendar la devolución de la solicitud al perito, en caso que el análisis pericial esté incompleto, no cumpla con los requisitos legales o los estándares y criterios fijados en las presentes Directrices, a fin de que emita un Informe Pericial Complementario. Esto procederá, por ejemplo, cuando omita pronunciarse sobre alguno de los requisitos de patentabilidad, o no analizó antecedentes disponibles al momento de evacuar el respectivo informe, o el análisis no es concordante con los criterios de examen establecidos por el Instituto, entre otras causales.

En estas circunstancias, se dictará una resolución que ordenará al perito emitir un informe pericial complementario dentro de un plazo determinado, la que además señalará taxativamente los puntos objeto del informe y la documentación técnica sobre la cual deberá informar el perito. Para lo anterior, el perito deberá considerar los últimos antecedentes tenidos por válidamente presentados en la solicitud.

Evacuado el informe pericial complementario, éste será notificado al solicitante para que formule las observaciones que estime pertinente. Tanto el perito como el solicitante, podrán requerir prórroga por hasta 60 días para sus respectivas actuaciones.

Recibidas las observaciones del solicitante o constatada la inexistencia de éstas, los antecedentes serán revisados por el Departamento de Examen a objeto de decidir si es posible recomendar la aceptación, pudiendo al efecto y de acuerdo al mérito de los antecedentes, rectificar de oficio o en caso contrario, recomendar el rechazo de la solicitud. En caso que una resolución definitiva de aceptación o rechazo no pueda ser claramente establecida, de manera excepcional, se podrá emitir una resolución de correcciones de fondo o de forma.

4. Correcciones de forma al solicitante

El Departamento de Examen podrá recomendar correcciones de forma al solicitante sí, no obstante verificar que la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y demás requisitos legales, constata que presenta defectos formales, particularmente en la memoria descriptiva, pliego de reivindicaciones o figuras, que hacen imposible la aceptación de la misma. Para dicho efecto, se dictará una resolución que junto con señalar en forma expresa cada uno de los defectos de que adolece la solicitud, fijará un plazo al solicitante para subsanarlos, el cual podrá prorrogarse en casos debidamente fundamentados.

Vencido el plazo sin que se hubiere respondido a dichas correcciones de forma, la solicitud se tendrá por abandonada, sin perjuicio de que el solicitante pueda solicitar el desarchivo dentro del plazo de 45 días a que alude el inciso segundo del artículo 45 de la LPI.

En efecto, de acuerdo con lo establecido en el Art. 45 inciso segundo de la LPI, las solicitudes que no cumplan con alguna exigencia de tramitación, que no sea de aquellas exigidas en el examen preliminar, dentro de los plazos señalados en la LPI o su reglamento, se tendrán por abandonadas, procediéndose a su archivo, pudiendo el solicitante requerir su desarchivo siempre que subsane las exigencias de tramitación dentro de los 45 días siguientes, contados desde la fecha del abandono, y acredite el pago de una tasa de desarchivo equivalente a 2 UTM. Vencido el plazo de 45 días sin que haya respondido las observaciones, ni se haya acreditado el pago de 2 UTM, la solicitud se tendrá por abandonada definitivamente.

Recibidas las observaciones del solicitante los antecedentes serán revisados por el Departamento de Examen a objeto de decidir si es posible recomendar la aceptación o rechazo de la solicitud.

5. Correcciones de fondo bajo apercibimiento de rechazo.

El Departamento de Examen podrá recomendar que se formulen correcciones de fondo cuando la solicitud no cumple uno o más de los requisitos de patentabilidad establecidos en la LPI, o los demás requisitos de fondo establecidos por la Ley, - y que se desarrollan en los capítulos siguientes - bajo apercibimiento de proceder a su rechazo. El Departamento de Examen procederá de igual forma respecto de los demás tipos de derechos de propiedad industrial, conforme a las normas legales aplicables a cada uno de ellos. La resolución respectiva indicará cual es la objeción de fondo y sus fundamentos, junto con conferir un plazo al solicitante para subsanar la observación en cuestión, el cual podrá prorrogarse en casos debidamente fundamentados. De no evacuarse respuesta por el solicitante dentro del plazo asignado o, si ésta no corrige la objeción, se recomendará el rechazo de la solicitud.

6. Prórrogas

Los plazos establecidos por la Administración en la Etapa Resolutiva, pueden ser prorrogados, si existen motivos fundados. En caso de concederse la prórroga, ésta se contabilizará inmediatamente a continuación del vencimiento del plazo original que se prorroga, independientemente de la fecha de notificación de la resolución que la concede.

SECCIÓN 11 Cambio de tipo de derecho

En relación al tipo de solicitud de patente, se debe tener en cuenta que es el solicitante quien, al momento de ingresar una solicitud, selecciona el tipo de derecho que desea proteger, conforme con las definiciones de cada una de las categorías de derechos establecidos en la LPI.

El solicitante podrá modificar el tipo de solicitud, hasta antes que sea aceptada a trámite la solicitud (art. 39, inciso primero, RLPI), de forma que en el análisis se evalúe los

requisitos de patentabilidad que corresponda al tipo de solicitud respectivo. Cuando del examen de una solicitud de derecho de propiedad industrial se deduzca que el derecho reclamado corresponde a otro tipo de solicitud, por ejemplo se presentó como diseño pero corresponde a una solicitud de dibujo industrial, INAPI analizará la solicitud conforme a dicho tipo, conservando la prioridad adquirida (art. 45, inciso tercero, LPI y art. 44 RLPI).

Si fruto del análisis de fondo se desprende que, lo reivindicado corresponde más bien a una materia técnica distinta a la categoría de derecho solicitado, en el análisis sustantivo se indicarán las razones de por qué corresponde a otra categoría. Entonces, en el análisis de fondo se procederá a analizar la solicitud conforme a éste último y recomendará expresamente el cambio de derecho, en su caso.

En su respuesta al respectivo informe pericial que recomiende el cambio de tipo de solicitud, el solicitante podrá solicitar se modifique la categoría de la solicitud. Así también, podrá argumentar en favor de la categoría originalmente presentada, rebatiendo el análisis pericial en cuanto al cambio de categoría.

SECCIÓN 12 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

Las tasas se pueden dividir en dos categorías:

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).

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

- Patentes de invención

- Patentes de invención provisional
- Modelos de utilidad
- Modelos de utilidad provisional
- Esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados

La presentación de estas solicitudes está afecta al pago de la tasa de presentación, esto es la tasa equivalente a 1 UTM, tasa adicional por exceso de hojas o, en su caso acogerse a la postergación de éstas, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 18 LPI.

A su vez, la concesión de las patentes de invención está afecta al pago del equivalente a 3 UTM por concepto de los primeros 10 años de vigencia y en el caso de los modelos de utilidad y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados de 1 UTM por concepto de los primeros 5 años de vigencia (art. 18 inc. primero LPI).

Concedida la patente deberá completarse 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, sin perjuicio de la posibilidad de solicitar su desarchivo (art. 18 bis E y art. 45 inciso segundo LPI).

El pago de los derechos correspondientes al segundo decenio de las patentes, al segundo quinquenio de los modelos de utilidad y los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, y al segundo periodo de vigencia de los dibujos y diseños industriales, que corresponde a un decenio, deberá efectuarse en forma electrónica, mediante una de las siguientes modalidades, a elección del titular de acuerdo con el Art. 18, inciso cuarto de la LPI.

- i. **Pagos anuales** e iguales, equivalentes a 0,4 unidades tributarias mensuales, a partir del vencimiento del primer decenio o quinquenio, según corresponda. Estos pagos deberán efectuarse dentro del año previo a la anualidad que corresponda o dentro de un periodo de gracia de seis meses siguientes a la expiración de cada año, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes, contado a partir del primer mes del periodo de gracia; o
- ii. **un pago único** antes del vencimiento del primer decenio o quinquenio, según corresponda, que será equivalente a 4 unidades tributarias mensuales en el caso de las patentes y los dibujos y diseños industriales, y a 2 unidades tributarias

mensuales en el caso de los modelos de utilidad y los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados. El pago único deberá efectuarse dentro del año previo al cumplimiento del primer decenio o quinquenio, según corresponda, o dentro de un periodo de gracia de seis meses siguientes a su expiración, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes, contado a partir del primer mes del periodo de gracia.

En caso de no efectuarse el pago dentro de los plazos señalados en los literales a) o b) precedentes, caducará el respectivo derecho de propiedad industrial.

El art. 18 bis F LPI establece la improcedencia de la devolución de los montos pagados por concepto de derechos. En efecto, el art. 18 bis F LPI, establece expresamente “No procederá la devolución de los montos pagados por concepto de derechos”.

b) Tasas fijadas por la Dirección Nacional

En estas tasas se encuentra el arancel pericial que corresponde a los honorarios percibidos por los peritos como contraprestación por la realización del informe pericial, que es fijado por Resolución de la Dirección Nacional de INAPI.

El costo de los exámenes periciales es de cargo del solicitante. El arancel de dichos exámenes es fijado periódicamente mediante resolución exenta. 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. 74 RLPI).

Cabe señalar que, si el solicitante se desiste de la solicitud antes que se practique el nombramiento del perito, o habiéndose efectuado el nombramiento éste no fuere aceptado, se podrá solicitar la devolución del respectivo arancel, tal como se establece en la Resolución vigente que fija los aranceles periciales y determina reglas para su pago.

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

El procedimiento de pago de estas tasas se encuentra establecido en la Ley N° 19.039 y su Reglamento.

3. 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 solicitar 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:

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

Los aranceles periciales señalados en el art. 74 RLPI pueden, igualmente, diferirse. En este caso, se nombrará 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 medios 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. 19 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. 19 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. 19 RLPI).

b) Efectos del Beneficio de diferir el pago de los derechos Art. 18 Bis A LPI.

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 que así lo declare, INAPI ordenará fundadamente el pago dentro de 30 días de todas las cantidades diferidas (art. 19 RLPI).

SECCIÓN 13 Asignación Número de Registro

Estando firme la resolución que acepta la solicitud a registro y habiéndose acreditado el pago de los derechos pertinentes, o concedido el beneficio establecido en el artículo 18 bis A de la Ley, INAPI procederá a otorgar el Registro y podrá extenderse el título respectivo.

El Título, estará firmado por el Director Nacional del Instituto y por el Conservador de Patentes (Art. 17 RLPI).

Las invenciones y los modelos de utilidad formarán registros independientes, entre sí, de tal forma que se les asignarán números correlativos de registro distintos después que acrediten el pago de los derechos correspondientes al primer período de vigencia (Art. 49 y Art. 68 y siguientes RLPI).

El registro de una invención se otorgará por un período no renovable de hasta 20 años, contado desde la fecha de su solicitud, mientras que para los modelos de utilidad será por un periodo no renovable de hasta 10 años, contado desde la fecha de su solicitud.

PARTE IV PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN

Dentro del plazo de 45 días contado desde la fecha 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 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 LPI y Ley 18.120.

1. Etapas del procedimiento de oposición

El procedimiento de oposición consta de las siguientes etapas:

1.1. Interposición y notificación de la demanda de oposición

1.2. Contestación de la demanda de oposición

1.3. Nombramiento de perito

1.4. Etapa pericial

1.5. Etapa Resolutiva - Informe Técnico del Examinador

1.6. Sentencia (Fallo)

1.1 Interposición y notificación de la demanda de oposición

La demanda de oposición debe cumplir con los requisitos del artículo 254 del Código Procedimiento Civil, esto es, 1° La designación del tribunal ante quien se entabla; 2° El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandante y de las personas que lo representen, y la naturaleza de la representación; 3° El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandado; 4° La exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya; y 5° La enunciación precisa y clara, consignada en la conclusión de las peticiones que se sometán al fallo del tribunal.

En consecuencia, la omisión o defecto del cumplimiento de algún requisito formal puede significar no dar curso a la misma, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 256 del

Cod.PC. Lo anterior es sin perjuicio, además, de las excepciones que el demandado pudiera interponer a este respecto.

En la demanda de oposición se deben presentar todos los antecedentes que soportan la demanda interpuesta. No será admisible que concluido el término probatorio aportar e invocar nuevos antecedentes. Por ejemplo, no se admitirán nuevos antecedentes en respuesta a los informes periciales.

La notificación de la demanda de oposición a la solicitud de patente se practicará a través del medio electrónico, conforme a los estándares técnicos de los sistemas tecnológicos disponibles en INAPI. (art. 13 inciso 2° LPI, art. 21 inciso 3° del RLPI).

La notificación por medio electrónico de la oposición se entenderá realizada con la incorporación (depósito) de la demanda y su resolución en una casilla electrónica asociada al usuario, alojada en la plataforma de tramitación electrónica del sitio web de INAPI, pudiendo consultarse y descargarse la demanda y su resolución desde dicha plataforma, sin perjuicio de los avisos de cortesía que se envíen al correo electrónico válido, o a otro medio válido señalado para tal efecto.

1.2 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).

a) Prueba

Si hubiere hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos entre la solicitud de patente y la demanda de oposición, se recibirá 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 admitirán 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).

1.3 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. A partir de la designación del perito, las etapas del procedimiento contencioso son las mismas del procedimiento administrativo (no contencioso), con la única diferencia que el primero finaliza con una resolución definitiva denominada “Fallo” o “Sentencia”, en tanto que el procedimiento administrativo termina con una “Resolución Definitiva”, ambas dictadas por el Director Nacional.

1.4 Etapa 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 denominado Respuesta del Perito (art. 7° LPI). Notificado el informe Respuesta del Perito, las partes disponen de un plazo de 60 días para formular las observaciones que estimen convenientes a la Respuesta del Perito.

1.5 Etapa Resolutiva - Informe Técnico del Examinador (ITE)

Una vez que el solicitante, las partes o una sola de ellas, han formulado sus observaciones al informe Respuesta del Perito, o vencido el plazo sin que se hubieren formulado observaciones, según corresponda, se dictará la resolución que declara la solicitud en Etapa Resolutiva y designa examinador para que emita un informe técnico, también denominado ITE, que oriente y sirva de apoyo a la sentencia.

En la Etapa Resolutiva, el ITE podrá recomendar la aceptación, rechazo, devolución al perito, correcciones de forma y correcciones de fondo bajo apercibimiento de rechazo, según se trató previamente en el proceso general.

1.6 Sentencia (Fallo)

El procedimiento contencioso finaliza con la dictación del fallo del Director(a) 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) e interlocutorias (art. 17 bis B LPI).

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 N° 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, con indicación precisa y clara de las causales de nulidad invocadas.

En el caso de patentes de invención y modelos de utilidad, la nulidad podrá ser solicitada respecto de todo el registro o de una o más de sus reivindicaciones (art. 18 bis H LPI).

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

4. Etapas del procedimiento

El procedimiento de nulidad consta de las siguientes etapas:

- a) Interposición y 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) Sentencia (Fallo)
- a) Interposición y 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 inciso 3º 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 a cargo del demandante de nulidad, debe efectuarse dentro del plazo de 60 días contado desde la fecha de notificación por el estado diario de la resolución de traslado de la demanda de nulidad, bajo apercibimiento de declarar el abandono de la demanda. (art. 8° LPI).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 letra h) de la Ley N° 20.254, que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, es competencia del Director(a) Nacional, entre otras, fijar periódicamente el arancel establecido en el artículo 8° de la Ley N° 19.039, respecto de los juicios de nulidad.

Conforme a lo anterior, periódicamente, mediante Resolución de la Dirección Nacional se fija el arancel pericial en los procedimientos de nulidad de registro de patentes de invención, modelos de utilidad y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados. Actualmente el valor del arancel pericial en los procedimientos de nulidad corresponde al doble del arancel total fijado para el análisis de una solicitud de registro.

d) Prueba

Vencido el plazo para contestar la demanda y de acuerdo 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, procurando no nombrar al mismo perito que participó en el análisis pericial original. Lo anterior es sin perjuicio de que, el Director(a) 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. (art. 18 bis J LPI).

De acuerdo a lo dispuesto en el inciso final del artículo 75 del RLPI, la no aceptación del nombramiento pericial debe ser fundada.

A este último respecto, cabe señalar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley N° 20.254, los peritos están sujetos, en cuanto les sean aplicables, a las causales de implicancia o recusación establecidas en los artículos 196 y 197 del Código Orgánico de Tribunales.

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 por una única vez 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 tiene por finalidad evaluar los requisitos de patentabilidad en el contexto de la solicitud de registro. Por lo que el perito no deberá pronunciarse sobre materias que no se hayan establecido en la demanda de nulidad.

iii.Observaciones al informe pericial

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

Sin perjuicio de lo anterior, 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 en cuanto al pago y nombramiento pericial.

iv.Modificación de las reivindicaciones. Nulidad Parcial.

En el evento excepcional que en la demanda de nulidad se solicite la nulidad parcial de una patente de invención o modelo de utilidad (art. 18 bis H LPI) y en la contestación de la demandada el demandado acompañe un nuevo pliego de reivindicaciones que modifica el pliego protegido por la patente impugnada eliminando las cláusulas impugnadas, el informe pericial deberá constatar si el nuevo pliego se encuentra sustentado en la memoria descriptiva, no incurre en ampliación de contenido, ni incurre en las causales de nulidad invocadas por el demandante y, en definitiva, cumple los requisitos legales y reglamentarios.

h) Sentencia (Fallo)

Con lo expuesto por las partes y el informe pericial, INAPI se pronunciará sobre la nulidad solicitada mediante la dictación de un fallo del Director(a) 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, total o parcialmente, se tendrá como sin valor desde la fecha en que la patente inició su vigencia (art. 18 bis N LPI).

Que a este respecto la declaración de nulidad parcial de un registro de patente, no podrá significar que el alcance del pliego modificado se extienda a un ámbito diferente y/o mayor que el del pliego originalmente concedido, así no se podrá modificar o alterar el alcance del derecho exclusivo concedido en virtud del problema de la técnica originalmente presentado y que originaba el quehacer industrial descrito. (art. 31 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).

5. Acción de “Usurpación” Art. 50 bis LPI

En los casos en que quien haya obtenido la patente no tuviere derecho, el legítimo titular tendrá derecho a solicitar ante el juez de letras en lo civil, la transferencia del registro y la correspondiente indemnización de perjuicios, a través de lo que en doctrina se conoce como “Acción de Usurpación”.

Esta acción podrá ejercerse durante toda la vigencia del registro. Conocerá de ella el juez de letras en lo civil, según las normas generales de competencia y de acuerdo al procedimiento sumario establecido en el Código de Procedimiento Civil.¹¹

Obtenida la sentencia favorable, el interesado deberá solicitar mediante una presentación en línea, adjuntando copia de la sentencia debidamente ejecutoriada, que se anote la correspondiente transferencia del registro a su nombre por parte del Conservador de Patentes, trámite que no estará afecto al pago de Tasa. Lo anterior, sin perjuicio de que el respectivo tribunal oficie directamente a INAPI para los efectos de hacer cumplir lo resuelto.

¹¹ Corregido con fecha 02/11/2022.

PARTE VI RECURSOS

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 administrativos. A su vez, en contra del fallo de segunda instancia del Tribunal de Propiedad Industrial puede interponerse el recurso de casación en el fondo.

Conforme al art. 5° de la Ley N° 20.254, contra las resoluciones dictadas por el Director(a) Nacional que sean apelables ante el Tribunal de Propiedad Industrial, no procederán los recursos administrativos contemplados en la Ley N° 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado, ni en la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.

Los recursos contenidos en la Ley N° 19.039 que proceden en contra de las resoluciones dictadas por el Director(a) Nacional son:

- 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 N° 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 como administrativo - , 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 administrativo 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).

Se considera resolución definitiva aquella que pone fin a la instancia, resolviendo la cuestión o asunto que ha sido objeto del procedimiento, como por ejemplo la que resuelve la aceptación o rechazo de la solicitud.

Por su parte se considera resolución interlocutoria aquella que resuelve un incidente del procedimiento, estableciendo derechos permanentes a favor de las partes, o resuelve sobre algún trámite que debe servir de base en el pronunciamiento de una sentencia

definitiva o interlocutoria, como por ejemplo la resolución que fija los puntos de prueba en la tramitación de una solicitud con oposición o aquella que resuelve el incidente de abandono del procedimiento.

El recurso se interpone ante INAPI para ser conocido por el Tribunal de Propiedad Industrial. La presentación del recurso está afecto al pago de un derecho equivalente a 2 Unidades Tributarias Mensuales, que se deberá pagar al momento de presentar el recurso.

Proveído el recurso, INAPI comunicará los antecedentes 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 TDPI 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 Cod. PC).

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

- i.Él 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.

PARTE VII PROCEDIMIENTO DE ANOTACIONES

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 y 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, junto con acreditar el pago de derechos por el equivalente a 1 UTM (art. 18 bis D LPI).

b) INAPI revisará los antecedentes a objeto de determinar si los documentos fundantes de la petición acreditan conforme a derecho el acto jurídico de que se trate. En efecto, los derechos de propiedad industrial son transmisibles por causa de muerte y podrán ser objeto de toda clase de actos jurídicos, los que deberán constar, al menos, por instrumento privado.

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

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

Finalmente, en caso que INAPI autorice la inscripción de la anotación, procederá a anotar ésta en extracto en el respectivo registro y, en su caso, a modificar los datos bibliográficos del titular en la base de datos de INAPI.

PARTE VIII PLAZOS Y PRÓRROGAS

Los plazos en el contexto de la tramitación de un derecho de propiedad industrial, constituyen el término fijado por la ley, o por la Administración, para el ejercicio de una facultad, o para la realización de una actuación procesal.

Conforme a lo anterior, los plazos pueden ser:

1. Plazos legales: Son la regla general y son de carácter fatal e improrrogables

Excepcionalmente, sólo la ley puede contemplar expresamente la prórroga de un plazo legal.

Se dice que un plazo es fatal cuando se extingue, por la sola llegada del plazo. En este caso la autoridad está llamada a hacer cumplir la ley y no tiene facultades para prorrogarlo. En efecto, el art. 11 LPI establece que los plazos establecidos en la Ley y sus normas reglamentarias, son fatales y de días hábiles.

Ejemplo de plazos legales contemplados en la Ley N° 19.039:

- Art. 5° LPI, contempla el plazo de 45 días para interponer demanda de oposición en contra de una solicitud de registro de patente de invención, modelo de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados.
- Art. 7° LPI, contempla el plazo de 60 días, contados desde la notificación del informe pericial, para que el solicitante formule sus observaciones al mismo. Respecto de este plazo de carácter legal, la ley establece expresamente la prórroga del mismo, por una sola vez durante el procedimiento, a solicitud del interesado, hasta por 60 días.

2. Plazos fijados por la Administración

A diferencia del caso anterior, estos plazos no son de carácter fatal y en general, existiendo motivos fundados la autoridad previo análisis de los antecedentes podrá prorrogarlos. Se dice que un plazo no es fatal, cuando se requiera de una resolución de la

autoridad que acuse el vencimiento del plazo y la circunstancia que se encuentra extinguida la facultad para realizar la determinada actuación.

Contabilización de los plazos. Los plazos de días establecidos en la LPI y sus normas reglamentarias, son fatales y de días hábiles. Para estos efectos, se considera inhábil, el sábado, domingo y feriado (art. 11 LPI).

Prórroga de los plazos. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 del Código Civil, las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, entiende por prórroga, el plazo por el cual se continúa o prórroga algo; la continuación de algo por un tiempo determinado.

Las prórrogas básicamente deben cumplir con los principios expresados en los artículos 67 y 68 del Cod.P.C.:

- Deben solicitarse por escrito.
- Deben solicitarse antes del vencimiento del plazo cuya prórroga se solicita.
- Se debe fundamentar la petición de prórroga.

Conforme a lo anteriormente expuesto, concedida una prórroga, ésta ha de contabilizarse inmediatamente a continuación del vencimiento del plazo original que se prorroga, independientemente de la fecha de notificación de la resolución que concede la prórroga de plazo.

PARTE IX EXAMEN DE FONDO

Como parte del 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. Divulgaciones inocuas

1.1 Concepto de divulgación inocua

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

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
- 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.

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

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.

1.2 Oportunidad para reclamar y acreditar la DI

De acuerdo con lo establecido en el art. 31 del RLPI, 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 solicitante deberá alegar la existencia de las divulgaciones inocuas junto con la presentación de la solicitud, acompañando como parte de ésta un escrito en el cual señalará cuales son y en qué consistieron las publicaciones, adjuntando al escrito la documentación correspondiente que esté disponible al momento de la presentación. Se podrá acompañar la documentación que da cuenta de las DI hasta antes que la solicitud sea aceptada a trámite. De no acompañarse en la oportunidad señalada, se tendrá por no alegada la existencia de las divulgaciones inocuas.

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 en la resolución que los declare como constitutivos de DI - ,

no podrán utilizarse en el análisis para determinar la novedad y nivel inventivo de la solicitud.

- 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 el análisis en la etapa de examen de fondo para determinar la novedad y nivel inventivo de la solicitud.

1.3 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 impugnabile de acuerdo a las normas generales.

1.4 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 en el caso de solicitudes presentadas en Fase Nacional del PCT, la reclamación de una DI se deberá realizar al momento de ingresar 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 que ingrese a INAPI como oficina Designada/Elegida.

1.5 Conciliación de las DI con las publicaciones de patente

El art. 42 LPI sobre divulgaciones inocuas es plenamente aplicable a las publicaciones de patente, puesto que no se encuentran expresamente exceptuadas por la Ley y por tanto podrán reclamarse como Divulgación Inocua.

1.6 Divulgaciones inocuas y otras categorías de derechos de propiedad industrial

El beneficio de las divulgaciones inocuas podrá ser reclamado para los modelos de utilidad, o topografías de Circuitos Integrados, ya que los arts. 55, 63 y 83, respectivamente,

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”.

2. Carácter técnico de la invención

En el análisis pericial, 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 equivalente en el estado del arte, donde las características que describen y diferencian dicha solución deben ser de índole técnica y estar descritas en términos técnicos. Así, si del análisis de la solicitud se concluye que la totalidad o parte de la materia cuya protección se reclama en el pliego de reivindicaciones no es una solución técnica, se deberá 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 a una invención por falta de características técnicas. En esta situación, podría no realizarse la evaluación de patentabilidad para dicha materia.

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 concreto¹².

Sin perjuicio de lo anterior, si la solicitud comprende elementos técnicos en la memoria descriptiva y/o figuras, que permitan subsanar el problema de las reivindicaciones, así deberá indicarlo explícitamente, de modo que el informe respectivo señalará al solicitante

¹² Véase “Derecho de las Patentes de Invención / 1”, Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Edit. Heliasta, 2004, Cap. “El concepto de invención”, págs. 678 y ss.

cuál será la materia que será sometida a análisis. Entonces, el análisis pericial se realizará sobre la invención que resulte más representativa de lo divulgado en la memoria descriptiva.

3. Análisis de la(s) prioridad(es)

En el análisis pericial, 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(s) respectiva(s) prioridad(es) en el extranjero, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 34 de la LPI.

En caso que se reivindique una o más prioridades se deberá proceder a la validación de la(s) prioridad(es) reclamada(s) 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 1 año establecido en el art. 34 de la LPI.
- c. Que el respectivo certificado(s) de prioridad(es) que se obtenga a partir de plataformas de intercambio documental internacional aceptadas por el Instituto o aquel emitido por la autoridad competente del país de origen, fue acompañado en INAPI dentro del plazo de 90 días, contado desde la fecha de presentación de la solicitud en Chile. En todo caso, en las solicitudes PCT Fase Nacional en que el solicitante reivindique una prioridad, no estará obligado a acompañar el certificado correspondiente emitido por la oficina de origen de la solicitud, si éste está disponible electrónicamente en la base de datos Patentscope de la OMPI como parte de la tramitación de Fase Internacional de la solicitud.
- d. Que la materia de la solicitud esté sustentada en la(s) prioridad(es) reclamada(s) por el solicitante, indicando en cada caso aquellas materias no sustentadas en la(s) prioridad(es).

Para las materias de la solicitud que cumplan con los puntos anteriores, es decir estén sustentadas en la(s) prioridad(es), el estado de la técnica no comprenderá las divulgaciones realizadas entre la fecha de la(s) prioridad(es) analizadas y la fecha de presentación de la solicitud en INAPI, pero sí comprenderá las divulgaciones anteriores a la fecha de prioridad respectiva. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la declaración de DI que haya realizado el solicitante al momento de presentar la solicitud en INAPI, siempre que esta sea finalmente acogida como tal.

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 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 en la prioridad, el estado de la técnica comprenderá todo lo divulgado o hecho accesible al público hasta la fecha de presentación de dicho contenido en la solicitud en INAPI, 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 INAPI y de igual forma en el caso de los contenidos presentados en forma posterior al ingreso de la solicitud.

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, responsabilidad que recae en el análisis pericial respectivo (art. 76 y 77 RLPI).

En cuanto a la copia certificada de prioridad, indicada en el art. 64 RPLI, debe ser aportada dentro del plazo de 90 días, para todas las solicitudes que declaren basarse en una prioridad. Sin perjuicio de lo anterior, tratándose de solicitudes presentadas en INAPI en Fase Nacional del PCT, no tienen la obligación de aportar copia certificada de prioridad, toda vez

que dicho documento fue adjuntado en la Fase Internacional del proceso PCT. Entonces, dicho documento debería encontrarse disponible en el Web de OMPI, lugar donde deben acceder los peritos para ejecutar el análisis de sustento en la prioridad.

Sin embargo, si no se acompañó copia de la prioridad en Fase Internacional del PCT, y por tanto no se tiene acceso al documento en la página Web de OMPI, se deberá cumplir con el art. 64 RLPI, en concordancia con lo establecido en el Tratado y su Reglamento.

Conforme al art. 64 RLPI, la traducción de la Prioridad deberá ser aportada por el solicitante a petición de INAPI. Cuando la prioridad está en un idioma diferente al español o inglés, disponer de la traducción de la prioridad es fundamental para establecer el sustento y el estado de la técnica.

PARTE X SUFICIENCIA DE 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 y permita reproducirla. En efecto, los solicitantes de patentes deberán suministrar los detalles técnicos de la creación y objeto de la solicitud, en la misma solicitud al momento de ser presentada en INAPI (art. 43 bis LPI y art. 33 RLPI). 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 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 materia¹³ técnica correspondiente reproducir la invención sin ninguna carga indebida o experimentación excesiva en relación con las habilidades ordinarias de dicha persona. Por lo tanto, cuando una solicitud no describe adecuadamente la invención en términos que permitan reproducirla 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. En definitiva, la solicitud carecerá del sustento técnico requerido para constituir una invención.

El requisito de suficiencia de la descripción se debe evaluar por INAPI caso a caso como lo haría el “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

¹³ Ver definición de experto en la materia en la Parte XV: Nivel inventivo, punto 2. “Algunos aspectos generales”.

dibujos o figuras, o secuencias, 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 para comprender 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 considera, además, 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. Así mismo, se considera que el “conocimiento general común” es aquello que el experto en la materia tiene a su disposición de forma inmediata, o bien porque lo conoce o porque sabe dónde se encuentra. La materia considerada como “conocimiento general” aparece en manuales, libros de texto, enciclopedias y obras de referencia generales. Puede considerarse la información pública contenida en publicaciones científicas o de patentes, especialmente si la invención recae en un campo de la investigación que es tan nuevo que el conocimiento técnico pertinente no está todavía disponible en libros de texto.

Dado que el análisis de suficiencia permite entender la creación divulgada en la solicitud, entonces el experto en la materia a cargo del análisis podrá determinar, luego de examinar la suficiencia, si parte de la creación o la solicitud en su conjunto, o por partes, 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 RLPI 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”.

El art. 43° bis LPI dispone:

“... La memoria descriptiva deberá ser clara y completa de forma tal de permitir a un experto o perito en la materia reproducir el invento sin necesidad de otros antecedentes”.

Así pues, se exige que la memoria descriptiva posea un contenido técnico mínimo y una estructura particular que dé cumplimiento a los requisitos señalados en el art 43 bis LPI. 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,
- 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 útil para la adecuada comprensión de la invención y su relación con la técnica anterior. El solicitante debe identificar completamente los documentos citados en la memoria descriptiva. En el caso de un documento de patente, debe identificarse por el país, número y fecha de publicación; y en el caso de un documento no patente, por autor, título, fecha y fuente.

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. No obstante, la ausencia de referencias a la técnica anterior no es indicativa de falta de suficiencia.

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

La descripción de los dibujos y/o figuras, corresponde a una explicación técnica, detallada y ordenada de los esquemas, diagramas de flujo y/o gráficos presentes en la solicitud. Dicha explicación debe guardar concordancia con las distintas partes del objeto de la invención, pues los dibujos y/o figuras, y su especificación, en combinación con la información contenida en la memoria descriptiva, ayudan a comprender y reproducir el invento.

En el caso de que una solicitud presente secuencias de nucleótidos o aminoácidos, solo se permite que se presenten como figuras los: alineamientos; electroferogramas; comparaciones de secuencias; o los diagramas que pretenden destacar regiones, motivos, intrones y exones (entre otros). Sin embargo, cuando se entrega una secuencia indicada, por ejemplo, en formato FASTA, esta debe presentarse en un apartado especial, con el formato cuerpo aparte de acuerdo a la normativa de secuencias de la WIPO vigentes, y no corresponde que secuencias en formato FASTA se presenten en la sección de dibujos y/o figuras.

La descripción de los dibujos y/o figuras, puede ser extensa o breve, y podrá ser modificada para una mejor comprensión durante la tramitación. Sin embargo, dichas modificaciones no podrán implicar ampliación del contenido originalmente aceptado a trámite.

2.3 Descripción técnica adecuada y suficiente 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. 43 bis LPI y art. 33 RLPI). La descripción podrá incluir referencias a los dibujos y/o figuras, si se hubieren presentado. Por otro lado, hay que tener presente que las reivindicaciones han de fundarse en la descripción de la invención, expresada en la memoria descriptiva (art. 43 bis LPI).

La invención deberá ser divulgada de manera tal que enseñe al menos un problema técnico que resuelve (Art. 31 LPI). 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, así como todas las modalidades incluidas en las reivindicaciones, ya que estas no podrán amparar aspectos que escapen a las características técnicas expuestas en la descripción de la invención y sus figuras.

En consecuencia, si algún elemento o etapa resulta ser 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.

Después de que la solicitud sea aceptada a trámite, las características esenciales y críticas, que para un experto en la materia no aparecieran en forma explícita en la solicitud, no podrán ser incorporadas con posterioridad, pues en este caso su inserción será considerada ampliación del contenido aceptado a trámite.

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; no obstante, dichas evidencias podrán ser consideradas como apoyo y complemento a dicha descripción, siempre que no incurran en ampliación. Por ejemplo, para el caso de las tablas comparativas o dibujos complementarios, que el solicitante podría acompañar como parte de un escrito de respuesta, para apoyar una defensa ante un rechazo por falta de nivel inventivo, dichas tablas o dibujos no forman parte de la descripción de la invención, lo que implica que no generan ampliación del contenido original aceptado a trámite, sino que dicha información debe ayudar a confirmar el efecto técnico que se derivaría a partir de las características técnicas planteadas en la presentación original de la solicitud.

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 en la misma memoria descriptiva 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.

Se permitirá el uso de un término tomado de una técnica análoga, siempre y cuando se defina el alcance de dicho término en la memoria o se señale alguna referencia bibliográfica donde dicho término se encuentre definido. En cambio, no se permitirá el uso de términos con un significado diferente al ya establecido, cuando dicho término pueda inducir confusión.

Las unidades de medida que se utilizan para definir numéricamente una determinada característica física de la invención deberán ser expresadas de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI) (anteriormente llamado Sistema Métrico Decimal), a excepción de la temperatura, que será expresada en grados Celsius (°C). En caso de que se expresen en un sistema de medidas diferente al establecido, tal como el CGS (Sistema Cegesimal de Unidades), Sistema Imperial u otro, deberá agregarse su equivalencia en el SI, conservando las unidades originales entre paréntesis. Los símbolos, terminología o unidades utilizadas en las fórmulas que se acompañen en cualquier memoria descriptiva, comprenderán sólo aquellos que sean convencionalmente aceptados en la respectiva ciencia o arte y deberán ser utilizados uniformemente en toda la presentación. (Art. 29 RLPI).

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 relacionan a una gama de productos diferentes o cuando dicho elemento resulta crítico en la ejecución, reproducibilidad y entendimiento de la invención. Sin embargo, quedará a criterio de INAPI la utilización de nombres genéricos, siglas, abreviaciones, (entre otros), en el pliego de reivindicaciones, cuando estos sean ampliamente conocidos en la técnica (por ejemplo, EDTA, Tween 80, etc.) y sea habitual utilizar este tipo de nombres, siglas, abreviaciones, que utilizar el nombre completo o real de un compuesto químico. Por otro lado, cuando se refiere a compuestos farmacológicos conocidos, también se debe utilizar la Denominación Común Internacional (DCI o INN por sus siglas en inglés).

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. 33 del RLPI. 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 ante una Autoridad de Depósito internacionalmente reconocida para estos efectos (art. 33 del RLPI)¹⁴. En efecto, al ejecutar el depósito del material biológico se asignará una denominación

¹⁴ Para estos efectos la Autoridad de depósito internacionalmente reconocida se refiere a las indicadas conforme al Tratado de Budapest (<https://www.wipo.int/budapest/en/idadb/index.jsp>).

particular al mismo, junto con asignarle un número de inscripción indicado en el Certificado de Depósito respectivo. En consecuencia, cuando la invención contenga material biológico y este 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. Una copia de dicho Certificado de depósito deberá ser aportada por el solicitante, con el fin de acreditar la suficiencia de la descripción. Se recomienda que la copia del certificado de depósito se presente junto con la solicitud de patente.

Existen solicitudes en las cuales se presenta una insuficiencia fundamental en la descripción en el sentido que un experto en la materia no podría reproducirlas, lo cual se manifiesta en reivindicaciones carentes de suficiencia técnica, ya que toda reivindicación ha de estar fundada en la memoria descriptiva. En ese caso, no se cumple con lo dispuesto en los arts. 31 y 43 bis de la LPI y art. 37 RLPI, 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, ya que se incurrirá en ampliación de contenido.

A modo de ejemplo se identifican las siguientes dos situaciones:

(a) El primer caso es cuando el desempeño exitoso de la invención depende del azar, 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.

(b) El segundo caso es cuando el desempeño exitoso de la invención es inherentemente imposible, debido a que sería contraria a leyes de la física bien establecidas; esto aplica, por ejemplo, a una máquina de movimiento perpetuo.

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. 33 del RLPI. El ejemplo debe divulgar todas las características esenciales para realizar la invención con el suficiente nivel de detalle, con objeto de que el experto en la materia disponga de instrucciones claras sobre cómo llevar a efecto la invención sin una carga desproporcionada ni una experimentación excesiva, y sin necesidad de emplear capacidad inventiva alguna. Considerando 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 comúnmente conocidas en la técnica, y que forman parte del conocimiento general común.

Como se indicó, una invención puede ser, en principio, suficientemente descrita exponiendo a lo menos un ejemplo que habilite a un experto en la materia técnica correspondiente llevar a efecto la invención. 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. Es decir, el o los ejemplos deben permitir abarcar todo el rango técnico legalmente reclamado en las reivindicaciones, con expectativas razonables de que la solución propuesta se pueda obtener para todo el rango reivindicado.

Sin embargo, la descripción de una forma detallada de llevar a efecto la invención no significa necesariamente 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 y representa a las reivindicaciones, si permite que la invención sea llevada a efecto en todo el rango reivindicado y no solamente para algunos miembros de las especies reivindicadas. La suficiencia de la descripción, por lo tanto, presupone que un experto en la materia puede obtener sustancialmente todas las modalidades comprendidas dentro del ámbito de las reivindicaciones. No obstante, tratándose de reivindicaciones de un ámbito amplio, podría ser necesario 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, sin embargo, la incorporación de detalles técnicos adicionales o ejemplos que apoyen el amplio alcance de lo reivindicado no podrá dar lugar a ampliación del contenido de la solicitud aceptado a trámite, de esta forma, dicha información adicional no podrá ser parte integral de la invención, sino que más bien constituye información de carácter explicativo o aclaratorio para el experto en la materia.

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 de suficiencia de la descripción.

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 solo ejemplo. En estos últimos casos, la solicitud debe contener, además de los ejemplos, información suficiente que permita al experto en la materia, mediante los 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. Casos Especiales

Es oportuno explicitar algunos lineamientos específicos respecto de invenciones, en atención a sus cualidades técnicas:

- En el caso de los nuevos usos, si bien están considerados entre las materias excluidas de patentabilidad, es posible la protección de nuevos usos médicos específicos, que se relacionen con una patología o trastorno específico o una familia de patologías relacionadas. Estos quedarán suficientemente descritos si existen evidencias experimentales pertinentes en la memoria descriptiva que, de manera clara e inequívoca, den cuenta de que el nuevo uso se refiere a un producto o principio activo perfectamente definido, que se orienta a una patología específica o familia de patologías relacionadas. Por otra parte, no se considera descripción suficiente: evidencias en relación con mecanismos de acción, interacción molecular, afinidad u otros antecedentes no concluyentes de su contribución terapéutica en una patología o condición específica (VER PARTE XIII, CAPITULO 4 EN EXCLUSIÓN 37d)).

- En relación con los polimorfos, ellos corresponden a diferentes formas cristalinas de un mismo compuesto, resultado de diferentes arreglos de las moléculas en estado sólido, lo que influye directamente en sus propiedades fisicoquímicas. Un polimorfo se encuentra suficientemente descrito a través de: a) su procedimiento de obtención y b) su caracterización por medio de difracción de rayos X de polvo (XRPD) y/o difracción de rayos X de monocristal (SC-XRD). Estos requisitos (a) y (b) son necesarios para poder reproducir el polimorfo, y su ausencia implica falta de suficiencia en la descripción. Para considerar que existe una descripción adecuada de la forma cristalina, los parámetros que se deben identificar son los siguientes: al menos tres señales características (intensidad vs 2θ), en el caso de la XRPD; y los valores de los seis parámetros de celda (indicando el sistema cristalino o grupo espacial), en el caso de la SC-XRD. Otras evidencias analíticas para definir el polimorfo no son aceptadas, ya que no serían específicas para caracterizar y diferenciar adecuadamente una forma cristalina de otra.

- Los anticuerpos son polipéptidos especiales con cualidades estructurales, funcionales, de especificidad y de selectividad características. Si bien, como en todo péptido, la evidencia

técnica mínima es la descripción de su secuencia, es posible describirlos 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 estructural que se haga del anticuerpo en el pliego de reivindicaciones.

Si bien, es ampliamente reconocido en la técnica que la descripción de un anticuerpo por sus regiones variables o sus 6 CDR es técnicamente la caracterización más adecuada y reproducible, no hay que desconocer que también existen casos especiales en el estado de la técnica. En dichos casos especiales, se puede describir técnicamente un anticuerpo con menos de 6 CDR. Sin embargo, no es posible generalizar dicho comportamiento particular y restringido para todos los anticuerpos. Es decir, la posibilidad de descripción estructural basado en 3 CDR, o menos, no es una norma y solo se permitirá de manera excepcional, dependiendo del estado de la técnica, las evidencias experimentales de la memoria descriptiva y de la suficiencia técnica que la invención exponga.

4. 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 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, secuencias cuando corresponda 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 justificado, exponiendo y argumentando las razones por las cuales se arribó a dicha conclusión. Además, en solicitudes en las cuales se presenta una insuficiencia fundamental, 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, INAPI no realizará el análisis de los requisitos de patentabilidad establecidos en el art. 32 LPI.

Sin embargo, si la deficiencia surge sólo con respecto a algunos modos de realización de la invención, 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.

ANEXO. EJEMPLOS DE SUFICIENCIA DE LA DESCRIPCIÓN

En los siguientes ejemplos se presentan casos de solicitudes con falta de suficiencia de la descripción. Se aporta la reivindicación principal como una forma simple de dar a conocer cuál es la invención. No obstante, se debe tener presente que el análisis de suficiencia es respecto de la solicitud como un todo y no se restringe a un análisis del pliego de reivindicaciones.

Ejemplo suficiencia técnica Química:

Reivindicación 1: *“Procedimiento para la formación de un producto, que comprende: etapa A a una temperatura T_a y una etapa B, caracterizado porque el factor F es superior a 2000, donde el factor F se define por $F = \frac{M \cdot N \cdot P}{Q}$ ”.*

Si bien, se admite que el resultado deseado ($F > 2000$) podría obtenerse con ciertas combinaciones de variables, los amplios rangos definidos para estas (tanto en la memoria descriptiva como en las reivindicaciones dependientes) hacen imposible que un experto en la técnica sepa cómo proceder para lograr el resultado deseado, sobre todo porque las características técnicas (pasos del proceso) no indican las etapas necesarias para lograr dicho resultado y, en particular, el resultado técnico esperado. Además, en la memoria descriptiva se menciona la existencia de otros parámetros que influirían en el proceso, sin explicar cómo ellos interactúan con las variables definidas en la reivindicación. Aunque la solicitud tiene un ejemplo del procedimiento en el que las variables se encuentran definidas por valores específicos, lo cual permite reproducir el proceso en esas condiciones particulares; la solicitud no muestra cómo resolver el problema técnico en toda la amplitud que se desea proteger de acuerdo a lo descrito en la actual reivindicación 1. En algunas invenciones, basta un único ejemplo para entender cómo llevar a cabo la invención en toda su amplitud, pero este no es el caso.

En esta solicitud, la amplitud de las reivindicaciones es un factor que permite determinar que es necesaria una experimentación excesiva, ya que el experto en la materia debe estar en condiciones de realizar la invención reivindicada en todo su alcance. En este caso, la solicitud tiene suficiencia sólo para parte de lo reivindicado, que correspondería solo a lo divulgado en el ejemplo. Por lo tanto, la solicitud tiene falta de suficiencia y no cumple con lo dispuesto en el artículo 43 bis de la Ley 19.039. Se recomienda que tanto la búsqueda como el análisis, debiera limitarse al alcance del ejemplo existente en la descripción, para el cual, se proporciona una definición clara, una base sólida y una divulgación suficiente.

Ejemplo suficiencia técnica Mecánica:

Reivindicación 1: *“Sistema de producción hidropónico, CARACTERIZADO porque comprende un contenedor o almacén metálico de cuerpo geoméricamente rectangular, que contiene una serie de niveles guías en forma de repisas que soportan bandejas metálicas, rectangulares con sistema perimetral de viñeta para contener agua y capaces de soportar entre 1 a 10 kilogramos de semillas, siendo las bandejas dispuestas en el cuerpo del sistema una al lado de otra formando un ángulo de 5° entre sus extremos, diseñadas para contener las semillas, agua y las plántulas en el desarrollo hidropónico, siendo las medidas de la bandeja, de preferencia, largo 1500 mm, ancho 800 mm y de pestaña 50mm”.*

A partir de la memoria descriptiva, se desprende un problema técnico asociado al control de las variables necesarias para un óptimo proceso de germinación y crecimiento vegetal, que depende de cada especie; sin embargo, a partir de la lectura de la solicitud, no se encuentran establecidos los medios ni las variables necesarias que llevarían a la solución de dicho problema técnico; tal como podría ser la definición de sensores, actuadores, sistemas de control u otros. La invención, en su descripción y figuras, se limita a mostrar un contenedor abierto con una disposición de bandejas internas, a partir del cual no se visualiza ni tampoco se puede derivar de qué forma permitiría el control de las variables para el óptimo proceso de germinación y crecimiento vegetal, por lo que la solicitud no se encuentra suficientemente descrita y no cumple con lo dispuesto en el artículo 43 bis de la Ley 19.039, puesto que no es factible reproducir el objeto de protección para los objetivos propuestos.

Ejemplo suficiencia técnica Biotecnología:

Reivindicación 1: *“Una composición antifúngica, antibacteriana o promotora del crecimiento de plantas, que comprende: i. un filtrado, un sobrenadante, un extracto, una fracción celular o*

un caldo de células enteras obtenido del cultivo de fermentación de la cepa A de Bacillus (Acceso NRRL N ° 1), donde dicha cepa es inactiva, y ii. al menos un vehículo, diluyente, tensioactivo o adyuvante”.

La solicitud muestra que el efecto técnico de la composición fungicida está dado por las particularidades de la cepa A de Bacillus (Acceso NRRL N ° 1). Por lo tanto, la reproducibilidad de la invención requiere la disponibilidad de la cepa A de Bacillus. Si bien, la solicitud indica que la cepa se encuentra depositada y se provee el número de acceso, se requiere la presentación de una copia del certificado de depósito que acredite que dicha cepa fue depositada y pertenece al solicitante.

Si el solicitante no aportó el certificado de depósito al momento de presentar la solicitud, el Instituto podrá requerirlo durante el proceso de examen, y en el examen sustantivo se puede afectar la solicitud por falta de suficiencia técnica. Si la solicitud incluye el certificado de depósito, entonces sí cumple con el requisito de suficiencia de la descripción, lo que no asegura el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad

Ejemplo suficiencia técnica Eléctrica:

Reivindicación 1: *“Inductor acoplador electromagnético cuántico, para inducir campos unificados en contra rotación para la manipulación artificial en la inducción del prisma cuántico, tales como ondas electromagnéticas, gravedad y plasma, CARACTERIZADO porque comprende las siguientes piezas: dos espirales circulares planas de material ferromagnético; y un medio de unión; en donde, cada espiral tiene una medida única dada por la siguiente ecuación: $L = D^2/3$ en donde, L es el largo y D es el diámetro (D) de las espirales, en donde el espesor (E) de cada espiral está relacionado con el diámetro mediante la siguiente ecuación: $E=D/3$ y en donde el medio de unión es instalado en la periferia de las espirales, la cual une ambas espirales en sus extremos”.*

En este caso, la memoria descriptiva no permite tener claridad sobre cuál es el problema técnico que se quiere resolver, así como tampoco es suficiente la justificación científica y/o técnica que permitiría resolver un problema técnico. No enseña la tecnología que se busca patentar; en particular, no existe en la memoria una explicación de qué significa, cómo opera y bajo qué principios físicos el dispositivo descrito induce campos unificados en contra rotación, para la manipulación artificial en la inducción del prisma cuántico, tales como ondas electromagnéticas, gravedad y plasma. No hay 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. Por lo tanto, la memoria no divulga completa y claramente la invención, a fin de que el público comprenda lo que se pretende proteger y permita reproducirla. El solicitante no suministra los detalles técnicos de la creación y objeto de la solicitud, en la misma solicitud al momento de ser ésta presentada en INAPI, contraviniendo con ello el artículo 43 bis de la Ley 19.039 de Propiedad Industrial, en relación al artículo 39 del RLPI.

PARTE XI UNIDAD DE INVENCION

1. Introducción

La LPI establece un conjunto de requisitos para el otorgamiento del derecho exclusivo que confiere una patente. Estos incluyen 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 LPI.

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. 34 RLPI que dispone que una solicitud de patente solo puede referirse a una invención o a un grupo de invenciones que mantengan unidad de la invención, es decir, se encuentren relacionadas de tal manera entre sí que conformen un único concepto común 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 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 efecto, 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 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, idénticos o correspondientes, 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 reside la novedad y el nivel

inventivo de la invención en estudio. Por lo anterior, se entiende que el concepto común inventivo, debería ser novedoso e inventivo.

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 en el estado de la técnica. Así, esta contribución se puede manifestar como un efecto técnico nuevo y no obvio; como característica(s) técnica(s) que produce(n) un efecto técnico nuevo y no obvio; y como característica(s) técnica(s) nueva(s) y no obvia(s) que conduce(n) a un efecto técnico conocido.

En conocimiento que solamente se puede proteger una sola solución a un problema de la técnica en el pliego de reivindicaciones de la solicitud en análisis, es necesario que cada una de las cláusulas converja a la o a las reivindicaciones independientes mediante enlaces apropiados, que pueden ser formales (la reivindicación puede llamar o ligar a otra reivindicación independiente de un modo declarativa; por ejemplo un sistema que utiliza el aparato descrito en la reivindicación 1) o de fondo (la reivindicación en su caracterizado describe explícitamente los elementos compartidos entre las cláusulas independientes.). Un pliego de reivindicaciones puede comprender múltiples cláusulas de producto y/o proceso, o estar relacionado con ellas. A la vez, algunas reivindicaciones pueden ser amplias y no por ello comprender múltiples invenciones sin un único concepto común inventivo, por lo que una reivindicación por ser amplia y cubrir un amplio espectro de opciones adicionales a la/las ejemplificadas, no es motivo suficiente para observar la unidad de invención.

A continuación y sólo a modo de ejemplo no limitativo, se describen algunas combinaciones de cláusulas de distintas categorías que podría incluir un mismo pliego de reivindicaciones.

a) además de la reivindicación independiente para un producto dado, una reivindicación independiente para un procedimiento especialmente adaptado para fabricar dicho producto, y una reivindicación independiente para la utilización del mencionado producto; o

b) además de la reivindicación independiente para un procedimiento dado, una reivindicación independiente para un aparato o medio específicamente diseñado para llevar a cabo dicho procedimiento; o

c) además de la reivindicación independiente para un producto dado, una reivindicación independiente para un procedimiento especialmente adaptado para fabricar dicho producto, y una reivindicación independiente para un aparato o medio específicamente diseñado para llevar a cabo dicho procedimiento.

d) además de la reivindicación independiente para un producto dado, una reivindicación independiente de procedimiento para obtener dicho producto, una reivindicación independiente para un procedimiento especialmente adaptado para utilizar dicho producto, y una reivindicación independiente para otro producto que comprende o utiliza el producto.

Un procedimiento está especialmente adaptado para fabricar un producto cuando tiene como resultado inherente dicho producto, hecho que constituye la relación técnica entre el producto y el procedimiento. Esto no implica que el producto no se pueda fabricar también mediante un procedimiento diferente.

Un aparato o medio está específicamente diseñado para llevar a cabo un procedimiento si la contribución al estado de la técnica del aparato o del medio es correspondiente a la aportación del procedimiento a dicho estado de la técnica. La expresión "específicamente diseñada" no implica que el aparato o el medio no pueda emplearse para desarrollar otro procedimiento diferente, ni que el procedimiento no se pueda llevar a cabo mediante un aparato o medio alternativo.

Un procedimiento está especialmente adaptado para utilizar un producto cuando la característica técnica correspondiente del procedimiento utiliza las propiedades y/o funciones de la característica técnica del producto. Esto no implica que el producto no se pueda utilizar también mediante un procedimiento diferente.

Se pueden dar muchas combinaciones más amplias que las anteriormente expuestas y que se deben estudiar de forma particular para asegurar que existe un concepto inventivo que relacione entre sí las reivindicaciones de categorías diferentes.

3. Análisis de unidad de invención

Como se señaló anteriormente, un pliego de reivindicaciones de una solicitud de patente debe estar relacionado con una sola invención o un grupo de invenciones siempre que éstas

estén vinculadas entre sí de tal manera que formen un único concepto común inventivo. Al respecto, es posible considerar dos instancias de evaluación de unidad de invención:

3.1 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 o reivindicaciones independientes, es decir, no se puede definir un único concepto común inventivo; tal es el caso de, por ejemplo, las reivindicaciones independientes que consideran las características A+X, A+Y, X+Y se puede determinar la falta de unidad de invención *a priori* ya que no existe un concepto común para todas las reivindicaciones, mientras que en el caso de las reivindicaciones independientes con características A+X y A+Y el concepto que une a ambas reivindicaciones corresponde a la característica A.

3.2 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. Siguiendo el ejemplo indicado en el punto a) precedente, si posterior a la búsqueda del estado del arte se determina que dicha característica A es conocida, se tendrá falta de unidad de invención *a posteriori* puesto que A no es una característica técnica que defina una contribución sobre el estado de la técnica.

4. 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.

En el caso que se reivindicuen 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. El hecho de que exista más de una reivindicación independiente de la misma categoría, no priva al pliego de reivindicaciones del requisito de unidad de invención de forma inmediata. Cada reivindicación independiente debe ser analizada considerando los elementos técnicos particulares que determinan el concepto común inventivo en el pliego de reivindicaciones. Así mismo, la existencia de una única reivindicación independiente, no asegura el cumplimiento del requisito de unidad de invención, dado que esta puede contener distintas características que no están relacionadas entre sí por un único concepto común inventivo.

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 implica 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.

5. Situaciones particulares

5.1 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 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 el mismo elemento estructural esencial del producto final. Además, cuando sean reivindicados distintos intermediarios para partes estructurales diferentes del producto final, se considerará que no existe unidad de invención entre dichos intermediarios.

En caso 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.

En el caso de que, además de la capacidad de usarse para producir los productos finales, los intermediarios también exhiban otros efectos posibles o actividades, dichas cualidades adicionales no deberán ser reivindicadas, porque en dicho caso solucionan un problema técnico diferente y dicha cualidad adicional carecería de unidad de invención.

5.2 Reivindicaciones de múltiples alternativas, ejemplo del tipo Markush

Cuando una reivindicación única (en cualquier campo de la técnica) define múltiples alternativas, existe unidad de invención cuando las alternativas son de naturaleza similar, tanto en lo funcional y/o en lo estructural.

Un caso particular de reivindicaciones de múltiples alternativas, es el agrupamiento Tipo Markush que se utiliza para alternativas de compuestos químicos. En este caso se considerará 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 esencial 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 de compuestos químicos reconocida”, si se espera por el conocimiento en el arte que los miembros de la clase se comportan 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.

Otro caso particular de reivindicación única que define múltiples alternativas, se encuentra en invenciones relacionadas con secuencias nucleotídicas o de aminoácidos. En este tipo de reivindicaciones, existirá unidad de invención cuando las alternativas sean de naturaleza similar, tanto en lo funcional (propiedad o actividad común) como en lo estructural (un elemento estructural común). De esta forma, todas las alternativas presentes en la reivindicación cumplirán este requisito si poseen una propiedad o actividad común y si

presentan un elemento estructural esencial (por ejemplo, un porcentaje de identidad de la secuencia) compartido por todas las alternativas.

6. Procedimiento de análisis

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. Para identificar dichas invenciones, resulta conveniente considerar también lo divulgado en el resto de la solicitud (memoria descriptiva y dibujos) para identificar las características técnicas, problema técnico y su solución. En caso que se identifique que no existe una relación funcional y/o estructural entre las modalidades que resuelven el problema técnico que se reivindican, se podría estar frente a un caso de falta de unidad de invención a priori. Realizar este análisis no impide que la unidad de invención de la solicitud deba ser evaluada en consideración del estado de la técnica, lo que corresponde a un análisis de unidad de invención a posteriori.

Etapas 2: En virtud de dichas características técnicas, identificar el documento más cercano del estado de la técnica, o los documentos más relevantes.

Etapas 3: Con respecto a las diferencias con el estado de la técnica identificado en la etapa anterior, determinar el problema técnico a resolver por cada una de las invenciones identificadas en el pliego de reivindicaciones.

Etapas 4: Analizar las soluciones al problema técnico ofrecidas por cada invención, - consistentes en características técnicas idénticas 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.

Etapas 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 conceptos inventivos 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.

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 examen pericial.
- b) Determinar los grupos de invenciones, señalando las cláusulas que comprende cada grupo.
- c) Pronunciarse resumidamente sobre la suficiencia técnica de cada grupo de invenciones, considerando la presencia de al menos un ejemplo para cada invención cuando corresponda, señalando claramente y en términos objetivos cuál invención presenta o carece de suficiencia técnica basándose en la descripción de las características técnicas de la invención, ejemplo de realización si tuviese, y sus figuras.
- 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 anteriormente y proceder con los restantes análisis de 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. En relación a esto, la circular N° 11 establece la posibilidad del solicitante de reunirse con el perito o examinador encargado de la solicitud, durante el proceso de trámite, en la oportunidad que estime pertinente.

e) Solicitar explícitamente que las reivindicaciones relacionadas, o parte de ellas, referidas a las otras invenciones identificadas y que no fueron analizadas, sean eliminadas del pliego de reivindicaciones de la solicitud en análisis.

La constatación y pronunciamiento explícito de falta de unidad de invención, indica que existe más de una invención en el pliego de reivindicaciones sometido a análisis. En estas circunstancias, y mientras la solicitud original se mantenga en trámite (es decir, no se haya notificado una resolución definitiva), el solicitante podrá presentar solicitudes divisionales para aquellas invenciones no analizadas en la solicitud original (art. 31 LPI y arts. 34 y 44 RLPI). Entonces, si en una solicitud analizada en INAPI presenta más de una invención, y el solicitante desea que se someta a análisis una invención diferente a la examinada durante el procedimiento, podría requerir la correspondiente solicitud divisional mientras la solicitud original se mantenga en trámite.

Se hace hincapié en que efectuar la sugerencia sobre compuestos intermediarios junto con la instrucción del punto 4 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 6 de ninguna manera asegura o compromete el éxito de las posibles solicitudes divisionales que se puedan generar.

Dado todo 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 cuando dicha cláusula presenta más de un concepto común inventivo, resolviendo de esta forma más de un problema técnico. Por ejemplo, en un análisis de unidad de invención a posteriori, se pueden reconocer varios conceptos inventivos en una reivindicación independiente. En dicho caso se deberá considerar: definir dichos conceptos inventivos de forma aislada, analizar el concepto más significativo a partir de las características señaladas en la memoria descriptiva, incluyendo en el análisis, los ejemplos de realización si los hubiese, y las figuras; agrupar las reivindicaciones dependientes que presenten dicho concepto común inventivo, y realizar análisis de patentabilidad a la reivindicación principal dividida junto a las reivindicaciones dependientes.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 34 y 44 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 no cumple con lo establecido en el art. 31 de la LPI.

7. Pronunciamento pericial de rechazo por falta de unidad de invención

En la Etapa Pericial, cuando se objete la solicitud en estudio por falta de unidad de invención, corresponderá un pronunciamento 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. 34 y 44, según corresponda, del Reglamento de la LPI.

ANEXO. EJEMPLOS DE UNIDAD DE INVENCION¹⁵

Reivindicaciones de categorías diferentes

Ejemplo 1:

Reivindicación 1: Un procedimiento de fabricación de la sustancia química X.

Reivindicación 2: Sustancia química X.

Reivindicación 3: El (método de) uso de la sustancia X como insecticida.

Existe unidad entre las reivindicaciones 1, 2 y 3. El elemento técnico particular común a todas las reivindicaciones es la sustancia X. No obstante, si la sustancia X es conocida en la técnica,

¹⁵ DIRECTRICES DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL Y DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL DEL PCT – capítulo 10 “Ejemplos relativos a la unidad de invención”. <https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/es/texts/pdf/ispe.pdf>

habrá falta de unidad debido a que no existe un elemento técnico particular común a todas las reivindicaciones.

Ejemplo 2:

Reivindicación 1: Un quemador de combustible dotado de entradas tangenciales del combustible hacia una cámara de mezcla.

Reivindicación 2: Un procedimiento de fabricación de un quemador de combustible que comprende la etapa de formación de entradas tangenciales del combustible hacia una cámara de mezcla.

Reivindicación 3: Un procedimiento de fabricación de un quemador de combustible que incluye una fase de fundido A.

Reivindicación 4: Un aparato para llevar a cabo un procedimiento de fabricación de un quemador de combustible, que incluye la característica X que permite la formación de entradas tangenciales del combustible.

Reivindicación 5: Un aparato para llevar a cabo un procedimiento de fabricación de un quemador de combustible, que incluye una cubierta protectora B.

Reivindicación 6: Un procedimiento de fabricación de negro de carbón que comprende la etapa de introducción tangencial de combustible en una cámara de mezcla de un quemador de combustible.

Existe unidad entre las reivindicaciones 1, 2, 4 y 6. El elemento técnico particular común a todas las reivindicaciones lo constituyen las entradas tangenciales de combustible. No hay unidad de las reivindicaciones 3 y 5 con la 1, 2, 4 y 6 ya que la 3 y la 5 no incluyen un elemento técnico particular idéntico o correspondiente al de las reivindicaciones 1, 2, 4 y 6. Tampoco hay unidad entre las reivindicaciones 3 y 5.

Ejemplo 3:

Reivindicación 1: Transmisor provisto de un expansor de ejes de tiempo para señales de video.

Reivindicación 2: Receptor provisto de un compresor de ejes de tiempo para las señales de video recibidas.

Reivindicación 3: Equipo de transmisión de señales de video que comprende un transmisor provisto con un expansor de ejes de tiempo para señales de video y un receptor con un compresor de ejes de tiempo para las señales de video recibidas.

Los elementos técnicos particulares son, en la reivindicación 1, el expansor de ejes de tiempo, y en la reivindicación 2, el compresor de ejes de tiempo, que son elementos técnicos correspondientes. Hay unidad entre las reivindicaciones 1 y 2. La reivindicación 3 incluye ambos elementos técnicos particulares y tiene unidad con las reivindicaciones 1 y 2. El requisito de unidad seguiría cumpliéndose aun en ausencia de la reivindicación combinada (reivindicación 3).

Ejemplo 4:

Reivindicación 1: Un dispositivo de marcado para marcar animales que comprende un elemento en forma de disco del que sale una varilla normalmente, cuyo extremo está diseñado de forma tal que atraviese la piel del animal que se va a marcar, y un elemento de seguridad, en forma de disco, que se sujeta al extremo de la varilla que sale por el lado opuesto de la piel.

Reivindicación 2: Un aparato en forma de pistola accionada neumáticamente para aplicar el dispositivo de marcado de la reivindicación 1, atravesando la piel con la varilla del elemento en forma de disco, provisto de una superficie de apoyo adaptada para recibir el elemento de seguridad en forma de disco, que se colocará en el extremo opuesto de la zona del cuerpo en cuestión del animal que se va a marcar.

El elemento técnico particular de la reivindicación 1 es el dispositivo de marcado dotado de un elemento en forma de disco con una varilla y un disco de seguridad que se sujeta al extremo de la varilla. El elemento técnico particular correspondiente de la reivindicación 2 es la pistola accionada neumáticamente para colocar el dispositivo de marcado, dotada de una superficie de apoyo para el disco de seguridad. Hay unidad entre las reivindicaciones 1 y 2.

Ejemplo 5:

Reivindicación 1: Compuesto A.

Reivindicación 2: Composición insecticida que comprende el compuesto A y un portador.

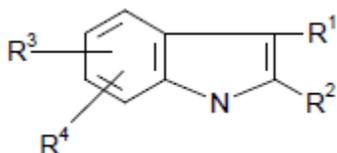
Hay unidad entre las reivindicaciones 1 y 2. El elemento técnico particular común a todas las reivindicaciones es el compuesto A.

“Práctica Markush”

Ejemplo 6:

Estructura común

Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula:



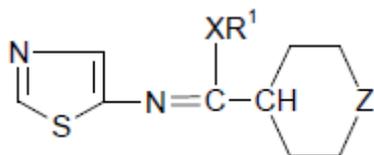
donde R¹ se selecciona del grupo compuesto por fenilo, piridil, tiazolil, triazinil, alquiltío, alcoxi y metilo; R²-R⁴ son metilo, bencil o fenilo. Los compuestos son útiles, desde el punto de vista farmacéutico, para aumentar la capacidad de la sangre para absorber oxígeno.

En este caso, la parte indolil es el elemento estructural significativo compartido por todas las variantes. Dado que se alega la misma utilidad para todos los compuestos reivindicados, hay unidad.

Ejemplo 7:

Estructura común

Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula:



Donde R¹ es metilo o fenilo, X y Z se seleccionan del oxígeno (O) y del azufre (S).

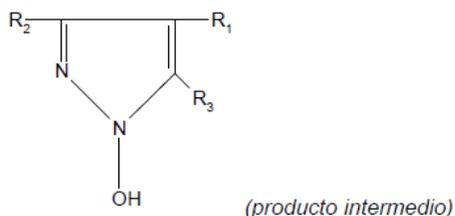
Los compuestos tienen utilidad farmacéutica y contienen el sustituyente 1,3-tiazolil que facilita una mayor penetrabilidad en el tejido de los mamíferos, lo que confiere a los compuestos utilidad para el alivio de dolores de cabeza, y como agentes antiinflamatorios de uso tópico.

Todos los compuestos comparten una estructura química común, la integrada por el anillo de tiazol y el compuesto heterocíclico de seis átomos unido a un grupo imino, que ocupa una gran parte de sus estructuras. Por lo tanto, dado que se alega la misma utilidad para todos los compuestos reivindicados, hay unidad de la invención.

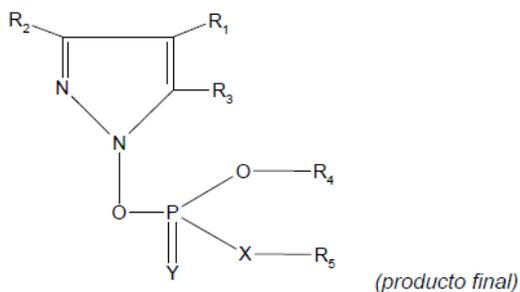
Producto intermedio/final

Ejemplo 8:

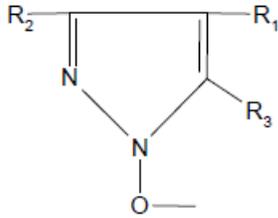
Reivindicación 1:



Reivindicación 2:



Las estructuras químicas de los productos intermedio y final están estrechamente relacionadas entre sí desde el punto de vista técnico. El elemento estructural esencial que se incorpora en el producto final es:



Por lo tanto, hay unidad entre las reivindicaciones 1 y 2.

Inventiones de secuencias nucleotídicas o de aminoácidos

Ejemplo 9:

Reivindicación 1: Polinucleótido aislado elegido en el grupo compuesto de las secuencias de nucleótidos SEQ ID NO: 1-10.

Los polinucleótidos reivindicados están todos relacionados por un elemento estructural importante, y que sus ARNm correspondientes se expresan únicamente en los hepatocitos de pacientes afectados por una patología Y. Los ARNm correspondientes no se expresan en los hepatocitos de personas sanas.

No hay estado de la técnica conocido. El elemento estructural común no había sido identificado hasta ahora, ni tampoco el vínculo entre los genes que expresan el ARNm que contiene ese elemento estructural y los pacientes que presentan la patología Y.

Se considerará que los polinucleótidos de la reivindicación 1 tienen en común un elemento técnico idéntico o correspondiente si las variantes poseen una propiedad o una actividad común y están relacionadas por un elemento estructural importante, esencial para esa propiedad o actividad común.

En este ejemplo, la descripción divulga que las secuencias SEQ ID NO: 1-10 poseen una propiedad común: la expresión de un ARNm presente únicamente en los pacientes afectados por la patología Y. Además, esas secuencias están relacionadas por un elemento estructural importante que es esencial para esa propiedad común, o sea, el hecho de que una sonda que comprenda el elemento estructural común puede detectar el ARNm de pacientes afectados por la patología Y. Como ambas condiciones están cumplidas, el grupo de moléculas

polinucleótidas reivindicado está en conformidad con la exigencia de unidad de la invención (*a priori*).

Ejemplo 10.

Reivindicación 1: Polinucleótido aislado elegido en el grupo compuesto de las secuencias de nucleótidos SEQ ID NO: 1-10.

Según la descripción, los polinucleótidos reivindicados son ADNc de 500 pares de bases obtenidos de un banco de ADNc del hígado humano. Esos polinucleótidos, que tienen estructuras diferentes, pueden utilizarse como sondas que permiten obtener ADN completos, aun cuando no se describa la función o la actividad biológica de las proteínas correspondientes. Además, los polinucleótidos reivindicados no son homólogos entre ellos. No hay estado de la técnica conocido. Hasta ahora, no se había constituido un banco de ADNc del hígado humano. Se considerará que los polinucleótidos de la reivindicación 1 tienen en común un elemento técnico idéntico o correspondiente si las variantes poseen una propiedad o una actividad común y están relacionadas por un elemento estructural importante, esencial para esa propiedad o actividad común. En este ejemplo, la descripción no establece que todos los polinucleótidos de secuencia SEQ ID NO: 1-10 tienen una propiedad o una actividad en común. Incluso si cada secuencia puede utilizarse como una sonda para aislar su propio ADN completo, una sonda derivada de la secuencia SEQ ID NO: 1 no puede utilizarse para aislar respectivamente las secuencias SEQ ID NO: 2-10 debido a la falta de homología entre las secuencias SEQ ID NO: 1-10, no poseen una estructura común, es decir, un elemento estructural importante. El esqueleto azúcar-fosfato no puede ser considerado como un elemento estructural importante, ya que se trata de un elemento común a todas las moléculas de ácido nucleico. En consecuencia, las 10 moléculas polinucleótidas no están relacionadas por un elemento estructural importante y no puede considerarse que tienen en común un elemento técnico idéntico o correspondiente. El simple hecho de que fragmentos de polinucleótidos se deriven de una misma fuente (el hígado humano) no es suficiente para que se cumpla el criterio de unidad de la invención. Esos polinucleótidos no poseen propiedad o actividad común, ni estructura común. Como no se cumple ninguna de esas dos condiciones, el grupo de moléculas polinucleótidas reivindicado no cumple la exigencia de unidad de la invención (*a priori*). Una posible agrupación podría presentarse de la manera siguiente: Invenciones 1-10: Polinucleótidos con la designación SEQ ID NO: 1-10.

Ejemplo 11:

ADN que codifica receptores que presentan una identidad estructural parcial y de los que se afirma que tienen una propiedad común.

Reivindicación 1: Polinucleótido que codifica un receptor conjunto a la proteína de enlace guanosina trifosfato (GPCR), que contiene una secuencia de nucleótidos seleccionada en el grupo compuesto de las secuencias impares comprendidas entre las secuencias SEQ ID NO: 1 y SEQ ID NO: 2069.

La descripción identifica una secuencia conservada de 15 residuos de aminoácidos que se encuentra en varias moléculas GPCR conocidas, y de la que se afirma que es esencial a la función GPCR (tendría unidad de invención *a priori*). Se ha obtenido una secuencia consensus de polinucleótidos que codifica la secuencia de aminoácidos conservada. La secuencia consensus de polinucleótidos se ha utilizado para efectuar una búsqueda en una base de datos que contiene las secuencias del genoma humano. Este sistema ha permitido identificar 1.035 secuencias de polinucleótidos, de las que se afirma que codifican las moléculas GPCR que contienen la secuencia conservada.

Son conocidas del estado de la técnica moléculas GPCR humanas que contienen la secuencia conservada de 15 residuos de aminoácidos y las secuencias de polinucleótidos que codifican esa secuencia.

El elemento técnico que tienen en común las 1.035 secuencias de polinucleótidos es la secuencia consensus de polinucleótidos que codifica la secuencia común de 15 residuos de aminoácidos. Ese elemento técnico no es particular, ya que la secuencia consensus era conocida y, por lo tanto, no puede determinar la contribución del grupo de invenciones, considerado en su conjunto, al estado de la técnica. En consecuencia, los 1.035 polinucleótidos diferentes no satisfacen la exigencia de unidad de la invención (*a posteriori*).

Luego del análisis anterior, donde se consideró el estado de la técnica (unidad de invención *a posteriori*), una posible agrupación podría presentarse de la manera siguiente:

Inventiones 1-1.035: Polinucleótidos a base de las secuencias SEQ ID NO: 1-2.069 (números impares).

Sin embargo, si la descripción no estableciera claramente que la secuencia conservada de 15 residuos de aminoácidos es esencial para la función GPCR, podría no haber unidad de invención a priori, en ausencia de cualquier estado de la técnica pertinente. En el ejemplo expuesto se indica que la secuencia conservada de 15 residuos de aminoácidos es esencial para la función GPCR, por lo que podría haber unidad de la invención entre los diferentes grupos en ausencia del estado de la técnica mencionado.

PARTE XII SOLICITUDES DIVISIONALES

1. Introducción

Conforme al art. 31 de la LPI, en relación a los arts. 34 y 44 del RLPI, 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 el pliego de reivindicaciones en estudio contenga dos o más invenciones a un problema técnico, la solicitud presente falta de unidad de invención, el solicitante podrá superar dicha objeción, dejando sólo una invención en las reivindicaciones de la solicitud analizada y presentando una o varias solicitudes divisionales con la o las otras invenciones. Conforme lo establecen los arts. 43 y 44 del RLPI, las solicitudes divisionales podrán ser presentadas a iniciativa del propio solicitante hasta antes del nombramiento del perito o, ante un requerimiento de INAPI, en cualquier momento del procedimiento, esto es, mientras la solicitud original se encuentre en trámite en INAPI y siempre que la divisional no amplíe la divulgación realizada en la solicitud original aceptada a trámite.

Se debe considerar que una solicitud se encuentra en trámite en INAPI mientras el Instituto no haya notificado una resolución de término en solicitudes administrativas o se encuentre ejecutoriado el fallo en el caso de solicitudes contenciosas.

También se debe tener presente que, las solicitudes divisionales deben ser presentadas oportunamente y no deben incurrir en ampliación de contenido respecto de la divulgación efectuada en la solicitud original aceptada a trámite.

Se entiende por solicitud original aquella solicitud que ingresa a INAPI por primera vez, ya sea asociada o no a una prioridad nacional o extranjera. Dicha solicitud original seguirá siendo considerada como tal y con ella se vinculan todas las divisionales que se benefician de dicha prioridad, aun cuando de una solicitud divisional se presente otra solicitud divisional posterior.

Entonces, en efectos prácticos, cuando una solicitud no se beneficie del tratamiento de una solicitud divisional - para efectos del procedimiento, análisis de fondo y vigencia - no se beneficia de la fecha de presentación o prioridad de la solicitud original. Es decir, la solicitud original será estado de la técnica.

Las directrices sobre solicitudes divisionales serán aplicables a las restantes categorías de derechos de propiedad industrial, como patentes de modelos de utilidad y topografía de circuitos integrados, en lo que fuere pertinente.

2. Presentación de solicitudes divisionales

El RLPI establece dos oportunidades para presentar las solicitudes divisionales:

a. En primer lugar, el art. 43 RLPI dispone que el solicitante por iniciativa propia podrá presentar una solicitud divisional hasta antes del nombramiento del perito.

b. En segundo lugar, el art. 44 RLPI faculta a INAPI para requerir una modificación o división de una solicitud en cualquier momento del procedimiento.

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 del nombramiento del perito en la solicitud original o en análisis, siempre que ésta se encuentra en trámite en INAPI. De esta forma, se aceptará la presentación de una solicitud divisional por iniciativa del solicitante sólo en el caso que en la solicitud no se haya designado perito por INAPI y que la solicitud original se encuentre en trámite en INAPI; o

b. La solicitud divisional sea presentada por el solicitante después que se hubiere observado la falta de unidad de invención en el examen de una solicitud. Al igual que en el caso anterior, la solicitud original se debe encontrar en trámite para que la divisional sea válida.

Cabe señalar que, constatada la falta de unidad de invención en el examen de una solicitud, es INAPI quien determina, para el examen que se está ejecutando en el momento, qué invención se analiza en la solicitud original o en la solicitud en estudio. En el evento que

el solicitante quiera someter a examen otra de las invenciones de la solicitud que presenta falta de unidad de invención y que no ha sido analizada en ésta, el solicitante queda facultado para presentar las solicitudes divisionales a que hubiere lugar.

Conforme a lo anterior, el solicitante sólo podrá continuar la tramitación de la solicitud original, con la invención analizada por el perito en el Informe Pericial, debiendo eliminar del pliego de reivindicaciones, los contenidos carentes de unidad de invención que no correspondan a la invención analizada. De no hacerlo, y sin perjuicio que los contenidos carentes de unidad de invención no serán analizados, el perito recomendará el rechazo de la solicitud por falta de unidad de invención.

En el evento que una solicitud pudiere dar origen a solicitudes divisionales, éstas podrán ser presentadas siempre que la solicitud original se encuentre en trámite, es decir, no se encuentre con resolución definitiva o fallo emitido por INAPI. En caso contrario, aquella(s) no podrá(n) beneficiarse del tratamiento de una solicitud divisional e INAPI dispondrá de la corrección de la base de datos eliminando la mención “divisional”. En el análisis no se verá beneficiada de la prioridad de la solicitud original, es decir, el estado de la técnica se considerará desde la fecha de presentación de dicha nueva solicitud.

En consecuencia, la presentación de sucesivas solicitudes divisionales tiene como limitación que la solicitud original no tenga resolución definitiva o fallo emitido por INAPI. Lo anterior ha sido consistentemente establecido por el TDPI con sus fallos para las solicitudes CL201600345 [Rol TDPI N° 001284-2020]; CL201601083 [Rol TDPI N° 001231-2020]; CL201601084 [Rol TDPI N° 001232-2020] y CL201602425 [Rol TDPI N° 001222-2020].

La presentación de la solicitud divisional deberá comprender exactamente la misma divulgación de contenidos que 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 podrá modificar el contenido de la memoria descriptiva y figuras de la solicitud original como fue aceptada a trámite, por lo que el solicitante puede presentar cualquier invención presente en la solicitud original, sin limitarse a las indicadas en el pliego de reivindicaciones contenido en la solicitud original.

3. Consideraciones para el 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. De lo anterior se desprenden las siguientes consideraciones:

a. El solicitante no puede presentar una solicitud divisional después de que se haya emitido el informe pericial si éste no objeta la solicitud por falta de unidad de invención. En este caso, dicha nueva solicitud no será reconocida como divisional y, en consecuencia, no se beneficiará de su tratamiento.

b. En caso que una solicitud divisional se presente contraviniendo lo expuesto en la letra anterior, acontecerá que la solicitud original pase a ser parte del estado de la técnica para dicha nueva solicitud. Es decir, si la solicitud no es presentada correctamente, la divisional no será considerada como tal y la solicitud original la afectará como documento del estado de la técnica.

c. En caso que en una solicitud divisional se constate la falta de unidad de invención, el solicitante podrá presentar nuevas divisionales, y estas serán reconocidas como tal, solamente si la solicitud original se encuentra en trámite, es decir, que no haya recibido una resolución definitiva o fallo por INAPI.

4. Análisis de las solicitudes Divisionales

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 del nombramiento del perito conforme lo dispuesto en el art. 43 RLPI o después de objetarse la unidad de invención en la solicitud, de acuerdo al art. 44 RLPI.

b. Se debe constatar que la solicitud divisional contenga el mismo alcance y contenido que la solicitud original, esto es, que la memoria descriptiva y las figuras (incluidas las secuencias) deben ser las mismas que las aceptadas a trámite en la solicitud original. Lo único que debe cambiar es el pliego de reivindicaciones, que debe ser diferente al de la solicitud original y estar sustentado en la solicitud original.

c. De acuerdo con lo establecido en el artículo 44 RLPI, una solicitud divisional conservará la prioridad local de la solicitud original. Lo anterior significa que solamente para efectos de su examen se entiende que la divisional fue presentada en la misma fecha de la solicitud original.

d. Por otra parte, como una consecuencia de lo anterior, el reconocimiento de la prioridad de la solicitud original implica establecer el contenido y la fecha del estado de la técnica para los efectos del análisis sustantivo de los requisitos de patentabilidad de la solicitud divisional, de tal forma que la definición y alcance del estado de la técnica que se realice para la solicitud original de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 de la LPI, será el mismo para la solicitud divisional.

e. Por lo anterior, cuando una solicitud divisional es presentada, no es necesario acompañar nuevamente el documento de prioridad.

f. Sin perjuicio de lo anterior, en el examen de patentabilidad deberá verificarse el sustento de la solicitud divisional en la prioridad de la solicitud original, y que no exista ampliación respecto de la solicitud original aceptada a trámite.

g. Al momento de presentar la solicitud divisional el solicitante debe indicar claramente su condición de divisional, para ello deberá marcar en el formulario de presentación la casilla "Divisional". Además, al final del título de la solicitud indicará el número de la solicitud original; asimismo, indicará la solicitud original como parte de las prioridades.

h. También se debe verificar que las reivindicaciones de la divisional se encuentren debidamente sustentadas en la memoria descriptiva, a pesar de que dichas reivindicaciones no se refieran a alguna de las invenciones rechazadas por falta de unidad de invención en la solicitud original. De esta forma es posible incorporar en las reivindicaciones de solicitud divisional materias asociadas a inventos diferentes a los presentados en las reivindicaciones de la solicitud original, siempre y cuando cumplan con el requisito de suficiencia técnica y no correspondan a ampliación.

i. 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. 43 y 44 RLPI.

j. En el examen sustantivo de la solicitud divisional se deberán realizar los análisis que establece la normativa vigente para toda solicitud de patente, no obstante que se hayan realizado en la solicitud original.

k. Sin perjuicio de lo anterior, se requiere hacer análisis de suficiencia técnica en la divisional, ya que este nuevo invento debe estar suficientemente descrito y tener a lo menos de un ejemplo de realización preferido, específicamente, porque los ejemplos de aplicación originalmente presentados pueden sustentar el invento elegido en la solicitud original, pero no necesariamente sustentar el invento elegido en la divisional.

l. En este orden de ideas, se deberá ejecutar un análisis de unidad de invención, aunque la solicitud divisional tenga sólo una reivindicación independiente.

m. Se deberá ejecutar un análisis de doble protección con la solicitud original, y las otras divisionales de dicha solicitud original y aquellas solicitudes que posean la misma fecha de presentación o de prioridad, según sea el caso, toda vez que una patente es un derecho exclusivo para la protección de una única invención. En el evento que las materias reivindicadas entre la solicitud original y la(s) otra(s) solicitud(es) divisional(es) se solapen con la solicitud en estudio y no exista una clara diferencia de sus reivindicaciones, de manera tal que no se puedan constituir como derechos exclusivos y excluyentes, se formularán las observaciones respectivas. En caso de no subsanarse, se procederá al rechazo de las solicitudes afectadas por doble protección.

5. Vigencia de las solicitudes divisionales

De acuerdo a los fundamentos expuestos precedentemente, para determinar la vigencia de la solicitud divisional se tendrá en consideración la fecha de término de vigencia de la solicitud original, de esta forma el término de la vigencia de la solicitud divisional será equivalente a la solicitud original. Sin embargo, se deja expresa constancia que para el evento que la patente original obtuviera una extensión en el plazo de vigencia en virtud de las normas sobre Protección Suplementaria, arts. 53 Bis 1 y siguientes de la LPI, dicha extensión no será aplicable a la(s) solicitud(es) divisional(es) de la solicitud original, ya que la alegación de eventuales demoras injustificadas dice relación con las particularidades de la tramitación y, en ese contexto, con el requerimiento que se formulare y concediere, si fuere el caso, por el Tribunal de Propiedad Industrial.

En caso de no concederse la solicitud original, la vigencia de la solicitud divisional se regirá por la normativa legal que se le hubiere aplicado a la solicitud original en el evento que ésta última se hubiere otorgado.

6. Tasas

Dado que la solicitud divisional se separa de la solicitud original para efectos de su examen y conserva la misma prioridad de ésta última, se aplicarán a las solicitudes divisionales las mismas normas de la solicitud original para los efectos del pago de tasas. En consecuencia, se estará a la fecha de término de los quinquenios o decenios de la solicitud original. En caso que la tramitación de la solicitud divisional demore más de un quinquenio o decenio contados desde la solicitud original, según sea el caso, se habrán de pagar ambos períodos juntos, en el evento que se conceda la solicitud divisional.

PARTE XIII EXCLUSIONES DE PATENTABILIDAD

En los siguientes capítulos se trata de manera más detallada las exclusiones a que alude el Art. 37 de la LPI.

Capítulo 1. Marco General de las Exclusiones de Patentabilidad. Introducción

1.1. Consideración de Invención.

1.2. Condiciones necesarias para que una solicitud de patente califique como invención.

1.2.1. La invención debe identificarse en la(s) cláusula(s) independiente(s):

1.2.2. Carácter técnico o naturaleza técnica de la invención en la(s) cláusula(s) independiente(s)

1.2.3. Una invención debe generar un quehacer industrial

1.3. Materias o actividades que no se considerarán invenciones.

Capítulo 2. Exclusiones Artículo 37 a) y c)

2.1. Introducción

2.2. Artículo 37 a) y c)

2.2.1 Marco Técnico

2.2.2 Conceptos y Definiciones presentes en el Art. 37 a) y c)

2.2.2.1 Conceptos y Definiciones presentes en el Art. 37 a)

2.2.2.2 Conceptos y Definiciones presentes en el Art. 37 c)

2.3. Protección de la Propiedad Intelectual

2.4. Software e Invenciones Implementadas en Computador

2.4.1 Software

2.4.2. Invenciones Implementadas por Computador

Capítulo 3. Referido al Art. 37 letras b) y f).

3.1. Introducción

3.2. Artículo 37 b)

3.2.1. Materia No Patentable

3.2.1.1. Las plantas y los animales

- 3.2.1.2. Procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales
- 3.2.2. Materia Patentable
 - 3.2.2.1. Microorganismos
 - 3.2.2.2. Procedimientos microbiológicos
- 3.2.3. Protección de las Variedades Vegetales
- 3.3. Artículo 37 f)
 - 3.3.1. Materia No Patentable
 - 3.3.1.1. Parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza
 - 3.3.1.2. Procesos biológicos naturales
 - 3.3.1.3. El material biológico existente en la naturaleza o aquél que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma
 - 3.3.2. Materia Patentable

Capítulo 4. Referido al Art. 37 letra d)

- 4.1. Introducción
- 4.2. Métodos de Tratamiento Terapéutico
 - 4.2.1. Cómo determinar que un método corresponde a un método de tratamiento aplicado al cuerpo humano o animal
 - 4.2.2. Ejemplos de algunos casos particulares de métodos terapéuticos y no terapéuticos
 - 4.2.3. Formato de reivindicaciones de métodos de tratamiento terapéutico
- 4.3. Métodos de Tratamiento Diagnóstico
- 4.4. Métodos de Tratamiento Quirúrgico
- 4.5. Productos y aparatos para cirugía, terapia o diagnóstico
 - 4.5.1. Productos farmacéuticos
 - 4.5.2. Aparatos para cirugía, terapia o diagnóstico

Capítulo 5. Referido al Art. 37 letra e).

- 5. 1. Introducción
- 5. 2. Aplicación

- 5.3. Patentabilidad del nuevo uso médico
 - 5.3.1. Evidencia experimental
 - 5.3.2. Consideraciones del nuevo uso médico.

Capítulo 6. Análisis de este tipo de reivindicaciones

- 6.1. Análisis de las reivindicaciones
- 6.2. Etapa 1: Identificación de materia excluida en las reivindicaciones.
- 6.3. Etapa 2: Determinar la contribución técnica de los contenidos de la solicitud
- 6.4. Etapa 3: Análisis de la solicitud

CAPITULO 1 Marco General de las Exclusiones de Patentabilidad

1.1. Consideración de Invención

La ley de Propiedad Industrial en Chile (LPI), establece en su Art. 31, *“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”*. De dicho artículo queda de manifiesto que la solicitud debe referirse a la solución de un problema presente en la técnica, y a su vez, que dicha solución genere un quehacer industrial. Por otro lado, esta invención puede referirse a un producto, un procedimiento, método, proceso o estar relacionado con estos.

Asimismo, el Art. 32 de la LPI, indica, *“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”*. De esta manera, se identifican las condiciones básicas necesarias para obtener la protección por una patente. La primera es que la solicitud de patente califique como una invención y luego, si cumple con esa condición, la invención debe ser nueva, tener nivel inventivo y ser susceptible

de aplicación industrial. (Este último ámbito es profundizado en las Partes XIV, XV y XVI, respectivamente).

1.2. Condiciones necesarias para que una solicitud de patente califique como invención.

Estas condiciones se refieren principalmente a que, independiente de cómo se describa la solicitud de patente, es decir, ésta pueda estar enfocada hacia un producto, procedimiento o materias relacionadas con ellos, la materia para que pueda optar a su protección por patentes en Chile, debe corresponder a una invención y esta invención debe ser claramente identificable. En consecuencia, antes de llevar a cabo un análisis de patentabilidad de una solicitud de patente, se debe determinar si estamos en presencia de una invención. Tal como se señala previamente, una invención es la solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial. Es decir, hay dos factores a considerar para que una solicitud de patente califique como invención; carácter técnico de la solución al problema de la técnica y aplicación industrial:

1.2.1. La invención debe identificarse en la(s) cláusula(s) independiente(s):

El Art. 2 RLPI ilustra y define las partes de una solicitud de patente donde deben encontrarse las materias que califican una solicitud como invención. Por una parte, si bien la Memoria Descriptiva es la encargada de dar a conocer en forma clara y detallada la invención y además el estado de la técnica relacionado, es en el Pliego de Reivindicaciones, donde deben encontrarse el conjunto de descripciones claras y concisas que en una estructura formal y, sustentadas en la Memoria Descriptiva, cumple la función de individualizar los aspectos nuevos sobre los cuales se desea obtener protección. En ese sentido, el Art. 2 RLPI indica que la reivindicación independiente cumple la función de designar el objeto de la invención y sus características principales. De igual forma, el Art. 37 RLPI orienta que el preámbulo de la reivindicación define el invento en la materia a que se refiere con indicación del problema técnico que pretende solucionar. Por todo lo antes expuesto, una condición necesaria para que una solicitud de patente califique como invención, es que la(s) cláusula(s) independiente(s) reúnan las características principales de la invención.

1.2.2. Carácter técnico o naturaleza técnica de la invención en la(s) cláusula(s) independiente(s):

Aunque el carácter técnico de la invención no se encuentra explícitamente expresado en la LPI, sin embargo, lo que subyace y se puede inferir de diferentes artículos, tanto de la LPI como del RLPI (Arts. 31, 32 (LPI); Arts. 2, 33, 37 (RLPI)), es que la materia sobre la que recae la protección otorgada por el derecho de patente tiene que ser de carácter técnico o naturaleza técnica. En otras palabras, una condición necesaria para que una solicitud de patente califique como invención, es que su(s) cláusula(s) independiente(s) debe(n) estar conformada(s) esencialmente por características técnicas, las cuales constituyan la solución a un problema técnico planteado. Sin embargo, esto no significa que toda la materia presente en la solicitud de patente, y en específico en su(s) cláusula(s) independiente(s), deba ser de naturaleza técnica. Por lo antes expuesto, se entenderá que una cláusula independiente tiene carácter técnico o es de naturaleza técnica, cuando los elementos que la constituyen, pudiendo ser estos de naturaleza técnica y otros de naturaleza abstracta, en su conjunto, considerando la respectiva reivindicación como un todo, aportan, se relacionan y/o colaboran en la solución de un problema técnico planteado. En concreto, la consideración sobre si el contenido de una solicitud, y en específico en su(s) cláusula(s) independiente(s), califica como una invención, implica verificar que el contenido de la(s) cláusula(s) independiente(s), considerado en su totalidad, tiene carácter técnico. Lo cual, de no cumplirse, no podría calificar a dicha invención como protegible por patente.

1.2.3. Una invención debe generar un quehacer industrial

El generar un quehacer industrial es equivalente al concepto de “aplicación industrial” que se encuentra establecido en nuestra legislación como requisito para otorgar una patente. De acuerdo con el Art. 32 de la LPI *“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”*. Luego, el Art. 36 de la LPI 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 pesca”*. Este concepto se aborda de manera más detallada en la Parte XVI de Aplicación Industrial.

Ejemplo de una invención.

Un sistema para la detección no invasiva temprana de la enfermedad de Alzheimer o Deterioro Cognitivo Leve, que utilice medios técnicos como un dispositivo de adquisición de imágenes cerebrales y un dispositivo de procesamiento, pero que también utiliza un componente de seguimiento probabilístico, de producción de matriz gráfica y de producción de matriz de conectividad, los cuales son elementos asociados al uso de algoritmos matemáticos y programas computacionales, corresponde a un sistema que califica como invención y sería susceptible de patentabilidad, por cuanto los medios técnicos utilizados aportan carácter técnico a la invención y considerados en su conjunto, incluyendo los elementos no técnicos, colaboran en la solución del problema técnico planteado y genera un quehacer en la industria de equipos médicos.

1.3. Materias o actividades que no se considerarán invenciones.

En algunas ocasiones, la materia comprendida dentro de una solicitud de patente no cumple con corresponder a una solución de carácter técnico a un problema de la técnica o tener aplicación industrial y, por tanto, la solicitud no se puede calificar como una invención. A su vez, existen solicitudes de patente que, a pesar de cumplir con los requisitos de calificar como invención de acuerdo con el Art. 31 de la LPI, se consideran “materia no patentable”. Esto se debe a diversos motivos, tales como consideraciones de política pública o atentan contra el bien público, entre otras, aun cuando representen un progreso científico o tecnológico. La mayoría de dichos casos están contemplados en las exclusiones de patentabilidad señaladas en el Art. 37 de la LPI que indica lo siguiente:

“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.*
- 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 N° 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.

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.

d) Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal, salvo los productos destinados a poner en práctica uno de estos métodos.

e) 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.

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 aquél que pueda ser aislado, inclusive genoma o 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”.

La materia señalada en el Art. 37 letras a) y c) tiene en común el no tener un carácter técnico en sí, por lo que se entiende que no satisface los requisitos para ser considerada una invención. No obstante, las otras exclusiones que se detallan en el artículo 37 podrían tener un carácter técnico, pero no ser consideradas invención por diversos motivos. Por ejemplo, los métodos de tratamiento terapéutico aplicados al cuerpo humano o animal señalados en el Art.

37 letra d), están excluidos con motivo de no entorpecer la labor médica, aunque puedan tener carácter técnico.

En los casos en que se determine que la solicitud presenta exclusión de patentabilidad, se entiende que no se está frente a una invención y, por lo tanto, INAPI no realizará el análisis de los requisitos de patentabilidad establecidos en el Art. 32 LPI, y procederá al rechazo de la solicitud por referirse a alguna exclusión del art. 37 de la LPI. No obstante, se debe tener presente que existen casos particulares, como reivindicaciones de método de tratamiento terapéutico que puedan ser readecuadas a reivindicaciones de uso médico con redacción de tipo suizo (ver capítulo 4, punto 4.2.2.), en donde sí podría llevarse a cabo un análisis de los requisitos de patentabilidad que sería válido sólo si las reivindicaciones son enmendadas.

CAPITULO 2 Exclusiones artículo 37a) y 37 c)

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

2.1 Introducción

No todas las creaciones son posibles de patentar. Existe un grupo de creaciones que no se pueden proteger por medio de patentes, porque no se consideran una invención, tal como se ha definido previamente, entre lo que se encuentra los descubrimientos, las ideas abstractas y las creaciones que no revisten carácter técnico o son creaciones puramente mentales. A su vez, existen invenciones que, a pesar de cumplir con ciertos requisitos técnicos, se consideran “materia no patentable” debido a que, desde el punto de vista del interés público, no mejoran el bienestar social o atentan contra el bien público o la moral, entre otras, aun cuando puedan representar un progreso científico o tecnológico.

En este capítulo se analizarán las exclusiones de patentabilidad descritas en el Art. 37 letra a) y letra c). En el caso de las exclusiones de la letra a) se refiere a descubrimientos e ideas

abstractas que no revisten un carácter técnico, por lo tanto, no son invenciones. Por su parte, en la letra c) se excluyen de patentabilidad las creaciones puramente mentales, que tampoco revisten un carácter técnico; sin embargo, algunas de estas creaciones pueden ser protegidas por otros sistemas, como puede ser el derecho de autor.

2.2 Artículo 37 a) y c)

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

“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”, y en su letra c) establece:

“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”.

2.2.1 Marco Técnico

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 accesoria (sea física, una etapa de un método, entre otras), donde dicha materia accesoria no aporta carácter técnico a lo reivindicado.

Por ejemplo, la reivindicación de un método para procesar matrices numéricas corresponde a un método matemático, y por lo tanto a materia excluida de patentabilidad; si se describe además que los valores contenidos en la matriz de entrada comprenden datos estadísticos de cualquier naturaleza, aquello no le aporta carácter técnico al método; por lo tanto, la exclusión se mantiene. Asimismo, un método de administración, que comprende una serie de pasos conducentes a la toma de una decisión final, se considera un método de simple verificación y asimismo una actividad mental y, en consecuencia, está excluido de patentabilidad; si el método indica además que un usuario utilizará ciertos medios técnicos para tomar notas, realizar registros, hacer cálculos u obtener información relevante para la toma de decisiones, esto no le aporta carácter técnico al método, ya que, de todos modos, las

decisiones son tomadas por un ser humano y constituyen un método de simple verificación y una actividad mental.

Por otro lado, creaciones que comprendan materia excluida de patentabilidad, para que sean consideradas invenciones, además deberán describir elementos adicionales, donde estos elementos tengan una descripción en términos técnicos, y que a su vez entreguen una contribución técnica; es decir, resuelvan un problema de la técnica más allá del mero hecho de implementar la materia excluida. Sin embargo, hay casos en que la materia principal permanece excluida, aunque se agreguen elementos técnicos; tal es el caso de un método matemático implementado en un sistema informático, que no ha sido aplicado para resolver un problema específico de la técnica, el cual mantiene su naturaleza abstracta de método matemático, a pesar de incorporar elementos técnicos para facilitar el cálculo.

Finalmente, cuando en una solicitud se encuentran reivindicaciones que están afectas a alguna de las exclusiones precedentes, es decir, no es considerada una invención, dicha reivindicación(es) no será(n) sometida(s) al análisis de los requisitos de patentabilidad establecidos en el Art. 32 y serán rechazadas, en virtud del artículo de la exclusión correspondiente.

2.2.2 Conceptos y Definiciones presentes en el Art. 37 a) y c)

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. Por lo tanto, la explicación de cada uno de dichos conceptos se aborda de manera individual a continuación.

2.2.2.1 Conceptos y Definiciones presentes en el Art. 37 a):

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. En consecuencia, la protección de un descubrimiento mediante la concesión de patentes impediría a otros el uso de algo que es natural y entorpecería la creación de productos o procesos derivados de dicho descubrimiento, que el descubridor no pudo ni

siquiera predecir o imaginar. Es importante considerar que los descubrimientos no tienen un efecto técnico, y en la práctica se considera que éstos son precisamente lo opuesto a una invención.

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. Por ejemplo, si una persona descubre una nueva propiedad en un material o en un artículo conocido, ese hallazgo será un simple descubrimiento y no será patentable. Sin embargo, si una persona aprovecha esa propiedad recién descubierta y le da un uso práctico utilitario, habrá realizado una invención que podría ser patentable. Es decir, si un descubrimiento permite identificar un uso práctico, que soluciona un problema técnico, entonces, la indicación de la aplicación industrial del descubrimiento para la solución de un problema técnico, permitiría transformar el descubrimiento en una invención que podría ser patentable. Otro ejemplo podría ser el hallar en la naturaleza un compuesto previamente NO conocido, esto constituye un descubrimiento y por lo tanto estaría excluido de protección. Sin embargo, si ahora a ese compuesto se le atribuye un uso práctico utilitario, tal como una acción antibiótica, dicho compuesto podría ser susceptible de patentabilidad, siempre que el uso práctico se encuentre indicado de manera explícita en la materia reivindicada (Para mayor detalle, remitirse al Capítulo 3, punto 3.3. Art. 37 letra f) punto 3.3.1.3., en relación a material biológico existente en la naturaleza).

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. Sin embargo, en general las teorías científicas se relacionan con reglas o modelos abstractos, a los que les hace falta el requisito de aplicación industrial. Ejemplo de teorías científicas: Principio de Incertidumbre de Heisenberg, Ley de la Relatividad, Ley de la gravedad, entre otros.

Considerando el punto anterior, la descripción o explicación de un fenómeno natural no pueden ser objeto de patente. Es más, la mayoría de las veces las teorías científicas no describen una aplicación particular ya que no han sido aplicadas a un problema de la técnica específica. Sin embargo, el hecho que se describa un dispositivo, sistema, método, o mecanismo que aplica una teoría científica, podría ser susceptible de protección. Por ejemplo,

la teoría física de la semiconductividad no sería patentable, sin embargo, nuevos dispositivos semiconductores y nuevos procesos para fabricarlos pueden ser patentables.

Métodos matemáticos: Son aquellos que corresponden a la aplicación de operaciones o lógica matemática sobre variables algebraicas o cantidades numéricas, para explicar, ejecutar, predecir o solucionar alguna situación. En algunas oportunidades, estos métodos contienen algoritmos matemáticos o computacionales. Si un método matemático no describe una aplicación particular, entonces es considerado de naturaleza puramente abstracta, y además carece de aplicación industrial. Por lo tanto, un método matemático propiamente tal es simplemente un concepto abstracto que indica cómo operar con los números; por lo cual, una reivindicación dirigida únicamente a un método matemático es excluida de patentabilidad como resultado de su abstracción. Sin embargo, si una invención proporciona una contribución técnica, puede superar la exclusión, aunque la idea subyacente pueda residir en un método matemático; por ejemplo, la reivindicación de un método para mejorar imágenes digitales mediante el procesamiento de software, que implementa un método matemático específico, proporciona tal contribución técnica. Así, cuando la contribución de una invención se refiera a la aplicación práctica del método matemático a un proceso técnico, no se considerará un método matemático como tal.

2.2.2.2 Conceptos y Definiciones presentes en el Art. 37 c):

Para un mejor entendimiento y claridad de lo que el literal c) identifica que quedará excluido, se abordará según los dos ámbitos que se mencionan. Por una parte, el ámbito económico, financiero, de negocios, de simple verificación y fiscalización; y por otra parte el ámbito referido a las actividades puramente mentales o intelectuales o materias de juego.

Sistemas, métodos, principios o planes económicos, financieros, comerciales, de negocios o de simple verificación y fiscalización: Un sistema, método, principio o plan económico se refiere a actividades económico-comerciales o económico-financieras, y materias relacionadas a planes de negocios. En ese sentido, se consideran cubiertos por este ámbito los elementos que determinen y conformen un plan o una estrategia de negocios, un modelo o metodología con objetivos económicos, o sus equivalentes. Por lo tanto, no son patentables, por ejemplo, un método o plan para organizar una operación comercial, un método para ejecutar un modelo de negocios, un método para maximizar las ganancias

obtenidas a partir de la transacción de instrumentos de inversión o de deuda, o una estrategia comercial para incrementar las ventas de un producto, incluidas las campañas publicitarias. No se considerarán excluidos aquellos sistemas y métodos que, pudiendo ser aplicados a actividades económicas, no correspondan estrictamente a lo excluido; por ejemplo: un protocolo de pago seguro, que resuelve el problema técnico de incrementar la seguridad de una transacción monetaria, mediante el uso de mecanismos de encriptación de extremo a extremo, corresponde a un método que, si bien puede ser aplicado en el contexto comercial, no corresponde a un plan económico ni de negocios, sino que es una solución de seguridad informática.

Adicionalmente, se consideran excluidos los sistemas o métodos de simple verificación y fiscalización. Lo anterior se refiere a métodos que comprenden pasos, ordenados o no, cuyo propósito es exclusivamente verificar que una lista predeterminada de condiciones sea satisfecha; y a los sistemas que implementan tales métodos. Ejemplo de lo anterior es un método de verificación de condiciones de seguridad, que define una lista de requerimientos para autorizar el despegue de una aeronave; o un método que describe una serie de condiciones que debe cumplirse en un laboratorio, para asegurar que un determinado procedimiento genere resultados confiables. No se considerarán excluidos aquellos métodos o sistemas que describan, explícitamente, el uso de elementos técnicos, cuyo propósito sea verificar de manera autónoma (sin mediar intervención humana) el cumplimiento de condiciones predefinidas; ejemplo de lo anterior es el uso de sensores para la medición de ciertas variables en un sistema; la comprobación de condiciones o correlaciones de datos predeterminadas, contra una base de datos; o la verificación de variables de control de un cierto proceso industrial.

Sistemas y métodos referidos a las actividades puramente mentales o intelectuales o a materias de juego:

Actividades puramente mentales o intelectuales: Las actividades puramente mentales o intelectuales se refieren a instrucciones a la mente humana sobre cómo llevar a cabo procesos cognitivos, conceptuales o intelectuales, por ejemplo: cómo aprender un idioma, o cómo aplicar una serie de criterios para tomar una decisión administrativa. Cabe mencionar que, un conjunto de instrucciones que podrían ser realizadas de manera automatizada, será considerado igualmente una actividad mental, en la medida que sus pasos puedan ser realizados por la mente humana, a menos que la reivindicación describa explícitamente

medios técnicos, tales como un procesador informático, y que asimismo describa explícitamente que los pasos son realizados por dichos medios técnicos.

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 Española (RAE) define el término “juego” como *“Ejercicio recreativo o de competición 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 azar son definidos por la RAE como *“juego cuyo resultado no depende de la habilidad o destreza de los jugadores, sino exclusivamente de o la suerte; p. ej., la lotería del casino o los dados”*. Sin embargo, un aparato o sistema para jugar lotería sí podría constituir una materia patentable.

2.3 Protección de la Propiedad Intelectual

Algunas de las materias excluidas de patentabilidad de acuerdo con el Art. 37 letras a) o c), tales como un programa computacional o un manual con instrucciones de juego, son susceptibles de protección por la Ley del Derecho de Autor.

En efecto, en Chile se permite la protección de las creaciones mediante la Ley de Propiedad Intelectual 17.336 o de “Ley del Derecho de Autor”, que señala “...protege los derechos que, por el solo hecho de la creación de la obra, adquieren los autores de obras de la inteligencia en los dominios literarios, artísticos y científicos, cualquiera que sea su forma de expresión, y los derechos conexos que ella determina. El derecho de autor comprende los derechos patrimonial y moral, que protegen el aprovechamiento, la paternidad y la integridad de la obra”. En el artículo 3 de esta Ley, se indica que quedan especialmente protegidos, por ejemplo los libros, folletos, artículos y escritos, cualesquiera que sean su forma y naturaleza; las conferencias, discursos, lecciones, tanto en la forma oral como en sus versiones escritas o grabadas; los programas computacionales, cualquiera sea el modo o forma de expresión, como programa fuente o programa objeto, e incluso la documentación preparatoria, su descripción técnica y manuales de uso; las compilaciones de datos o de otros materiales, en forma legible por máquina o en otra forma, que por razones de la selección o disposición de sus contenidos, constituyan creaciones de carácter intelectual. Esta protección no abarca los datos o materiales en sí mismos, y se entiende sin perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos o materiales contenidos en la compilación, entre otras.

Como se indicó, se pueden proteger las creaciones consideradas puramente intelectuales, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en la Ley antes mencionada y su Reglamento; y le corresponde al Centro de Registros Integrados Nacionales (CRIN), dependiente del Departamento de Derechos Intelectuales (DDI) del Sistema Nacional de Patrimonio Cultural, llevar el registro y realizar las verificaciones correspondientes, entre otras funciones. Por consiguiente, no es INAPI la institución encargada de la protección de este derecho de Propiedad Intelectual.

2.4 Software e invenciones implementadas en computador

2.4.1 Software

Se entiende por software a todos aquellos elementos intangibles que operan directa o indirectamente en conjunto con los componentes tangibles de un sistema informático, tales como código fuente de programa, código objeto, o un programa ejecutable propiamente tal.

El software propiamente dicho corresponde a una creación intelectual, y como tal está fuera del ámbito de protección de la Ley de Propiedad Industrial, como se ha señalado previamente. Por lo tanto, no será aceptable una cláusula que transcriba código fuente o código de ensamblador, ya que dicho texto será considerado equivalente a una obra literaria, carente de carácter técnico. Asimismo, no es recomendable que se incluya este tipo de texto en una solicitud de patente, ni como parte de la descripción ni como texto anexo, ya que una patente no puede proteger dicho texto, y aquello sólo constituirá una divulgación innecesaria de la propiedad intelectual del solicitante.

Sin embargo, la **categoría de producto de programa computacional** no será considerada materia excluida, y por lo mismo será susceptible de ser protegida por patente, en la medida que se cumplan todas las siguientes condiciones: i) el pliego de reivindicaciones incluya primeramente la categoría de método, en que se describe el método equivalente, como una secuencia de pasos, describiendo explícitamente los medios técnicos sobre los cuales se ejecutan los pasos de dicho método, de modo que sea imposible interpretar su ejecución como una actividad mental; ii) Los pasos del método se expresen en términos conceptuales, no como una transcripción de código fuente y no mediante el uso de variables lógicas o matemáticas; iii) el producto de programa computacional sea descrito mediante una reivindicación independiente aparte, y también en términos conceptuales; iv) La reivindicación de producto de programa indique explícitamente los medios técnicos sobre los

cuales se ejecute dicho programa, de modo que sea imposible interpretar su ejecución como una actividad mental; v) se cumpla adicionalmente con todos los requisitos de patentabilidad; en particular, la reivindicación de producto de programa ha de ser completamente correspondiente a la reivindicación de método, de manera que no haya lugar a dudas de que se ejecuta el mismo método, y se mantenga así la unidad de la invención.

Del mismo modo, será posible proteger la **categoría de medio legible por computador**, en la medida que se verifique lo siguiente: vi) se cumplen todas las condiciones descritas en el punto anterior; vii) el medio legible se reivindica en una cláusula independiente aparte, de manera que sea evidente que el contenido del medio legible es exactamente correspondiente a la reivindicación de método, manteniéndose así la unidad de la invención.

Si el solicitante decide incluir cláusulas independientes de producto de programa computacional, o de medio legible por computadora, se verificará que se cumplen las condiciones definidas en los puntos anteriores; sin embargo, el análisis de fondo se realizará sólo sobre las cláusulas correspondientes a la categoría de método, y el resultado de dicho análisis será aplicable en su conjunto a las categorías de método, producto de programa y/o medio legible. Si las citadas condiciones no se cumplen, las cláusulas de producto de programa computacional y/o de medio legible por computadora serán consideradas de naturaleza abstracta y/o una actividad mental, y se les aplicará algunas de las causales de exclusión de patentabilidad, según establece el artículo 37, letras a) y/o c).

2.4.2 Invenciones Implementadas por Computador

Se entiende por “invención implementada por computador” a todas aquellas invenciones que comprenden a lo menos un procesador electrónico, el cual cumple un rol esencial en la resolución del problema técnico de dicha invención. Serán considerados como tales todas aquellas invenciones en las cuales se describe explícitamente algún tipo de procesador electrónico, tal como un microprocesador o una unidad de procesamiento central (CPU, por sus siglas en inglés), el cual típicamente tendrá una relación operativa con al menos una unidad de almacenamiento de datos, volátil y/o no-volátil. También caben dentro de esta categoría aquellas invenciones en las que no existe una descripción explícita del procesador electrónico, sin embargo, su presencia se deduce como una característica implícita; por ejemplo: un método de codificación de datos que opera en una terminal de telecomunicaciones.

En ciertas circunstancias, la adecuada descripción de una invención implementada por computador permitirá levantar una exclusión de patentabilidad. Sin embargo, en otras ocasiones, esto no será suficiente.

Por ejemplo, en el caso de invenciones basadas en métodos matemáticos o métodos que podrían ser considerados actividades mentales, la descripción explícita de medios electrónicos de procesamiento podrá permitir levantar la exclusión de patentabilidad. Sin embargo, en estos casos será absolutamente necesario que las reivindicaciones además describan explícitamente que dichos medios de procesamiento son los que ejecutan los pasos del método, y asimismo será necesario reivindicar explícitamente el campo técnico de aplicación y el problema técnico específico a resolver.

Por otro lado, un método de tratamiento o un método de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal corresponden a materia excluida, tal como se discute en profundidad en la sección que trata las exclusiones, según el artículo 37, letra d). No será posible soslayar dicha exclusión por el simple hecho de indicar que el método es ejecutado por un sistema o un dispositivo en la forma de una invención implementada por computador, por cuanto esto no altera su naturaleza excluida. Sin embargo, podrá no estar excluido un método implementado por computador, que ejecuta un subconjunto de los pasos de un método de tratamiento o un método de diagnóstico, bajo las siguientes condiciones mínimas: i) ningún paso, del subconjunto de pasos, implica la intervención directa del cuerpo humano o animal; ii) se describen elementos técnicos, constitutivos de un dispositivo o sistema, que intervienen en el método; y iii) se describe explícitamente que son dichos elementos técnicos los que ejecutan cada uno de los pasos del subconjunto, de manera que no sea posible interpretar que lo hace una persona humana.

En cambio, la descripción de una invención implementada por computador para ser utilizada en un plan económico, financiero, comercial, o de negocios no será suficiente para soslayar la naturaleza excluida de lo reivindicado. Por ejemplo, la exclusión no será levantada si se describe el uso de un software informático como apoyo para ejecutar un plan económico o una estrategia comercial, por cuanto el uso de dichas herramientas informáticas sería meramente utilitario, y no modificaría la naturaleza excluida de aquello que se está intentando proteger por patente. Incluso en el caso de una solicitud que describe la automatización completa de un método económico, financiero, comercial, o de negocios, dicha invención será igualmente considerada excluida, ya que en este caso la implementación

no altera la naturaleza de la materia excluida. Sin embargo, no se considerarán excluidos sistemas o métodos que, pudiendo ser empleados en el contexto de actividades económicas, no corresponden estrictamente a un sistema, método, principio o plan económico, financiero, comercial, o de negocios; por ejemplo: un sistema de validación de compra, que resuelve el problema técnico de asegurar la autenticidad de una transacción financiera.

Algo similar ocurre con los métodos de simple verificación y fiscalización. Así, si se describe, por ejemplo, el uso de una planilla electrónica de cálculos para registrar el cumplimiento de los pasos en un sistema de simple verificación y fiscalización, ello no altera la naturaleza “simple” del método, quedando este igualmente excluido. Sin embargo, la automatización completa de un método de simple verificación y fiscalización sí podría modificar su naturaleza, y por tanto superar la exclusión, en la medida que se describa adecuadamente, por medios técnicos, la solución de uno o más problemas relacionados con dicha automatización, y que la solicitud no se limite a describir la automatización como un mero resultado esperado, o como simples medios “configurados para” ejecutar los pasos.

CAPITULO 3 Exclusiones artículo 37 b) y 37 f)

Exclusiones Biotecnológicas

3.1. Introducción

Este capítulo aborda las invenciones biotecnológicas, en cuanto a posibles materias excluidas de patentabilidad. Las invenciones biotecnológicas incluyen aquellas invenciones relativas a un producto que consiste o contiene material biológico, incluido el material genético, así como a un procedimiento por el cual dicho material se produce, se transforma o se utiliza. Una solicitud de patente sobre invenciones biotecnológicas se somete al mismo examen de patentabilidad que a cualquier solicitud, es decir, está sujeta a los requisitos de patentabilidad, las exclusiones y demás exigencias de la LPI.

3.2. Artículo 37 b) de la LPI

La redacción de esta exclusión, establece que existen materias que no son sujetas de protección por medio de patentes, al tratarse de materias no patentables, mientras otras si son motivo de protección por medio de patentes, materias patentables.

3.2.1.

El art. 37 letra b) de la LPI, establece: *“No se considera invención y quedarán excluidos de la protección por patente de esta Ley: b)] Las plantas y los animales”, “Tampoco son patentables los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales”, “Para estos efectos, un procedimiento esencialmente biológico es el que consiste íntegramente en fenómenos naturales, como los de cruce y selección”.*

3.2.1.1. Las plantas y los animales

En cuanto a las exclusiones contenidas en la letra b) del artículo 37, *“Las plantas y los animales”*, no podrán ser patentables, sin importar la forma en que se describen, el beneficio que entreguen o el aporte técnico que ello pueda implicar. Incluida en esta exclusión se encuentran los materiales de reproducción vegetal, tales como las semillas, tubérculos, bulbos y callos. Por ejemplo, una planta podría ser transformada para ser resistente a algún fitopatógeno; sin embargo, a pesar de ese aporte técnico, la planta transformada no se considera invención y está excluida de protección por patente, lo mismo aplica para animales genéticamente modificados.

3.2.1.2. Procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animal

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

Se entiende que un procedimiento esencialmente biológico para la producción de plantas y animales, ocurre cuando no se lleva a cabo ninguna intervención técnica directa en el genoma¹⁶ de las plantas o animales; es decir, las plantas o animales parentales simplemente

¹⁶ Genoma: Totalidad de la información genética pertenecientes a una célula o un organismo.

se cruzan y se selecciona la descendencia deseada. En otras palabras, las características genómicas de la planta o animal obtenido por el procedimiento es producto del cruce sexual del genoma completo de los parentales. Esto se aplica incluso si el procedimiento incluye intervención humana, tal como la provisión de medios técnicos para permitir o ayudar a la realización de los pasos del procedimiento esencialmente biológico.

A modo de ejemplo, un procedimiento de cría selectiva de bovinos que implique simplemente reunir la vaca con el toro seleccionados por ciertas características deseables, sería esencialmente biológico y, por lo tanto, estaría excluido de patentabilidad. La autofecundación de una planta transgénica también estaría excluida de patentabilidad, ya que la autofecundación, al igual que el cruzamiento, es la mezcla de genomas completos. La exclusión de estos procedimientos se mantiene incluso si incorporan una característica adicional de naturaleza técnica como, por ejemplo, el uso de marcadores moleculares para seleccionar a los progenitores o a la progenie. Esto se debe a que dicha característica técnica no modifica la naturaleza esencialmente biológica de la cruce de los genomas completos. No obstante, dichos pasos técnicos que se realizan antes o después del procedimiento de cruce y selección, no se encuentran excluidos de patentabilidad y, por lo tanto, la protección por patente si está disponible para ellos. Sin embargo, estos pasos técnicos se ignoran al determinar si el procedimiento para la producción de plantas y animales, en su conjunto, está o no excluido de la patentabilidad en virtud del artículo 37, letra b).

Algunos ejemplos de materia excluida de patentabilidad por corresponder a procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales se muestran a continuación:

- (a) Método para producir plantas que tienen el rasgo X que comprende cruzar plantas A y B y seleccionar la progenie que tiene el marcador X.
- (b) Método para producir nuevas plantas que comprende cruzar plantas A y B, donde la planta A es una planta transgénica.
- (c) Método para producir animales que tienen la característica X que comprende seleccionar animales con la característica X y cruzarlos.
- (d) Introgresión de un gen X en una planta; es decir, introducirlo en el genoma por medio de cruce y selección.

Por otra parte, si un procedimiento de cruzamiento y selección sexual incluye dentro de él un paso adicional de carácter técnico, que por sí solo introduce un rasgo en el genoma o modifica un rasgo en el genoma de la planta producida, de modo que la introducción o modificación de ese rasgo no es el resultado de la mezcla de genes de las plantas parentales, entonces dicho procedimiento deja de considerarse “*esencialmente biológico*” y no está excluido de la patentabilidad en virtud del artículo 37, letra b). Lo anterior implica que solamente disponer de un individuo parenteral modificado para el cruce se considera esencialmente biológico.

3.2.2. Materia Patentable

El art. 37 letra b) tiene ciertas contra excepciones a la materia excluida de patentabilidad e indica que “*los microorganismos que cumplan las condiciones generales de patentabilidad*” sí son susceptibles de protección por patente.

3.2.2.1. Microorganismos

El término “microorganismo” incluye bacterias y otros organismos, generalmente unicelulares, con dimensiones por debajo de los límites de la visión, que se pueden reproducir y manipular en un laboratorio; incluyendo los plásmidos, virus, hongos unicelulares (incluyendo las levaduras), algas, protozoos y, adicionalmente, células vegetales y animales. Las células, vegetales o animales, aisladas o en cultivo *in vitro*, son tratadas como microorganismos, debido a que las células son comparables a un organismo unicelular.

Los microorganismos per se sí podrán ser patentados en la medida que cumplan con los requisitos de patentabilidad que establece la LPI. Esto se aplica incluso a microorganismos aislados sin modificación genética, en donde el aislamiento de su medio natural, cultivo, caracterización y su aplicación en la solución a un problema técnico, podrían entregar el carácter de invención a dicho microorganismo. Los requisitos mínimos que debe cumplir un microorganismo para ser susceptible de protección es que debe estar adecuadamente descrito y resolver un problema técnico; además, obviamente, de los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Sin embargo, cuando la información técnica que entrega la solicitud no permite reproducir el microorganismo, es necesario el depósito de una muestra del microorganismo en una

institución reconocida para este fin. En el caso de Chile, se reconoce a las autoridades internacionales de depósito (ADI) establecidas en el Tratado de Budapest como las autoridades facultadas para el depósito de microorganismos a los fines de los procedimientos en materia de patentes.¹⁷

En cuanto a la oportunidad en que se debe hacer dicho depósito, la mayoría de las oficinas de patente exige que el depósito tenga fecha anterior a la presentación de la solicitud de patente. Sin embargo, la legislación nacional señala que cuando la invención comprende un material biológico vivo, incluyendo virus, o su procedimiento de obtención, de tal manera que la invención no pueda ser reproducida cabalmente en la memoria descriptiva, INAPI podrá solicitar que dicho material sea depositado en un organismo internacionalmente reconocido para tales efectos, debiendo indicarse la institución y número de registro respectivo (Art. 39 del RLPI). Es decir, en la legislación nacional no es obligación que el certificado de depósito tenga fecha anterior a la fecha de la solicitud de patente. No obstante, idealmente se recomienda aportar copia de dicho Certificado de Depósito al presentar la solicitud.

En relación con la suficiencia técnica en la descripción, cuando la invención comprende un microorganismo que deba ser depositado en una ADI para cumplir con el requisito de reproducibilidad, la solicitud debe divulgar la ADI donde se depositó el microorganismo y el número de depósito respectivo. Por lo tanto, junto con aportar el Certificado se debe incorporar referencia al depósito en la memoria descriptiva, reivindicaciones y figuras, de ser necesario, con el fin de acreditar dicha suficiencia técnica. Se debe tener presente que una invención no será concedida si no cumple con el requisito de suficiencia técnica en la descripción.

En efecto, en el caso de los microorganismos, la descripción de sus características en la memoria descriptiva podría no ser suficiente para reproducir la invención y, por lo tanto, la invención tendría falta de suficiencia en la descripción. Esto puede ocurrir, por ejemplo:

(a) en el caso de un microorganismo aislado, donde la solicitud describe las características del microorganismo y el lugar geográfico desde donde fue aislado. Un tercero que quisiera

¹⁷ Para estos efectos la Autoridad de depósito internacionalmente reconocida se refiere a las indicadas conforme al Tratado de Budapest, que puede ser revisada en la página de OMPI (www.wipo.int). Chile cuenta con una Autoridad de Depósito Internacional, la Colección Chilena de Recursos Genéticos Microbianos (www.cchrgm.cl).

reproducir la invención, aunque fuera al lugar geográfico indicado por el solicitante, no necesariamente tendría éxito en conseguir aislar el mismo microorganismo; además, la descripción de las características del microorganismo en la memoria descriptiva permitiría distinguir al microorganismo de otros, pero no permite reproducirlo.

(b) Otro ejemplo es un microorganismo generado por medio de mutaciones al azar, tal como con el uso de luz UV, donde un tercero que quisiera reproducirlo no tendría como hacerlo.

En ambos casos ejemplificado, (a) y (b), la reproducibilidad de la invención se logra con el depósito del microorganismo, ya que cualquier tercero podrá acceder al microorganismo depositado, que comprende las características necesarias que se describen en la solicitud, y que permiten llevar a efecto la invención.

3.2.2.2. Procedimientos microbiológicos

El artículo 37 letra b) establece una contra excepción en relación con los procedimientos microbiológicos, los que en consecuencia son patentables.

Un “procedimiento microbiológico” se entiende como un procedimiento que involucra el uso de un material microbiológico, que se lleva a cabo sobre un material microbiológico o que produce un material microbiológico. Por lo tanto, procedimientos microbiológicos, tal como aquellos de ingeniería genética, para la producción de plantas y animales, sí serían susceptibles de protección por patente; no así los procedimientos esencialmente biológicos como se explica previamente.

3.3. Artículo 37 f)

3.3.1. Materia No Patentable

El art. 37 letra f) de la LPI, establece: *“No se considera invención y quedarán excluidos de la protección por patente de esta Ley: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 germoplasma¹⁸”*

¹⁸ 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.

3.3.1.1. Parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza

La materia que se encuentra excluida de patentabilidad incluye partes de plantas, como raíces, tallos; y partes de animales, desde órganos y tejidos hasta extremidades tal como se encuentran en la naturaleza.

3.3.1.2. Procesos biológicos naturales

Los “procesos biológicos naturales” como tal no son factibles de protección por patente. Ellos corresponden a procesos existentes en la naturaleza, que se manifiestan de manera espontánea sin intervención técnica, donde el solo descubrimiento o descripción de los mismos no corresponde a una invención. En consecuencia, no pueden patentarse los procedimientos biológicos tal como se manifiestan en la naturaleza, es decir, de manera espontánea sin intervención técnica.

3.3.1.3. El material biológico existente en la naturaleza o aquél que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma

Se encuentra excluido de patentabilidad el material biológico existente en la naturaleza o aquél que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma. De hecho, el material biológico existente en la naturaleza podría considerarse un descubrimiento y, por tanto, no es patentable.

3.3.2. Materia Patentable

El art. 37 letra f) de la LPI, no obstante, 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”*

Considerando la contra excepción del artículo 37 letra f), es posible la protección de los procedimientos 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*”; y “*los productos obtenidos por ellos*”, siempre y cuando se muestre que producen un efecto técnico, el material biológico esté adecuadamente descrito y la aplicación industrial se encuentre indicada de manera explícita. Por ejemplo, las secuencias nucleotídicas son patentables si existe un procedimiento técnico que permita obtenerlas de manera independiente de la fuente de origen, están adecuadamente descritas y producen un efecto técnico. Por lo tanto, las secuencias nucleotídicas reivindicadas deben tener una función concreta, o sea la aplicación industrial debe encontrarse explícitamente planteada en la memoria descriptiva de la solicitud de patente, para que dichas secuencias sean consideradas patentables. En el mismo contexto anterior, también se consideran patentables las secuencias aminoacídicas que cumplan los requisitos de aplicación industrial anteriormente descritos para las secuencias nucleotídicas. En contraposición, un gen que se descubre en la naturaleza no sería patentable, a menos que se resuelva un problema técnico con el mismo, como podría ser su uso en la producción de una proteína deseada o para generar un vector para terapia génica.

Por su parte, la contra excepción también menciona que serán susceptibles de protección “*los productos directamente obtenidos por ellos*”, es decir que los productos directamente obtenidos por los procedimientos que utilicen uno o más de los materiales biológicos antes enunciados son factibles de protección. No obstante, esto es posible solo si el producto obtenido por los procesos factibles de protección cumple los requisitos establecidos en el artículo 32 de la LPI.

Un ejemplo de esta contra excepción sería un procedimiento que utiliza hojas de una planta (parte de un ser vivo) para preparar un extracto vegetal con actividad insecticida. Si bien, las hojas de plantas están excluidas de protección, si se puede proteger un procedimiento de obtención de un extracto vegetal y el producto obtenido de este procedimiento, es decir, el extracto vegetal, siempre y cuando cumpla con todas las condiciones señaladas en la contra excepción.

En conclusión, los **productos y procedimientos** mencionados en los párrafos anteriores, que sí pueden ser protegidos por patentes, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

i) satisfacer los requisitos establecidos en el art. 32 y demás normas pertinentes de la LPI; es decir, estos productos y procedimientos deben cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, y demás normas, para obtener una protección por patente, al igual que cualquier invención.

ii) que el material biológico esté adecuadamente descrito; es decir, la descripción del material biológico debe permitir su reproducción (ver parte X- "Suficiencia de la descripción").

iii) que la aplicación industrial del mismo figure explícitamente en la solicitud de patente; es decir, estos productos o procedimientos deben poder, en principio, ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria, todo lo cual debe estar declarado de manera explícita en la solicitud de patente.

CAPITULO 4 Exclusiones artículo 37 d)

Métodos de Tratamiento Terapéutico, Diagnóstico y Quirúrgico

4.1 Introducción

Particularmente, en el Art. 37 letra d), se indica que no se considera invención y quedarán excluidos de la protección por patente: *"Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal, salvo los productos destinados a poner en práctica uno de estos métodos"*.

La exclusión de estos métodos se ha basado tradicionalmente en razones de orden y salud pública, como también en la falta de aplicación industrial que algunos de ellos poseen.

Es importante señalar que esta exclusión no comprende a los productos empleados en estos métodos, ni a los aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de los mismos.

4.2. Método de tratamiento terapéutico

Método de tratamiento terapéutico se refiere al procedimiento destinado a curar y/o prevenir enfermedades, a aliviar o disminuir sus síntomas, como también al procedimiento destinado a prevenir o reducir la posibilidad de contraerlas en un individuo. Una solicitud se excluirá

cuando la materia excluida de patentabilidad esté incluida en el alcance de protección del pliego de reivindicaciones.

4.2.1 Como determinar que un método corresponde a un método de tratamiento aplicado al cuerpo humano o animal

En algunos casos no es fácil distinguir técnicamente el propósito o efecto al cual un método conduce tal y como se describe en las reivindicaciones. En estos casos, la información divulgada en la memoria descriptiva será considerada para discernir dicho propósito. Por ejemplo, un procedimiento que involucra administrar un compuesto X en un animal de producción podría generar dudas respecto de si su propósito es tratar al animal como método terapéutico (excluido de patentabilidad) o como un método productivo (patentable). La memoria descriptiva debería comprender información útil para determinar cuál es el objetivo del método y en el caso que se determine que el objetivo es productivo, tal como mejorar la calidad de la carne, aumentar la producción de leche o la velocidad de crecimiento del animal; entonces, el método no sería un método de tratamiento terapéutico y sería patentable. Con todo, podría llegar a ser necesario incorporar dichas cualidades técnicas de la memoria descriptiva en las reivindicaciones, para una definición y alcance preciso de la invención. En este caso, las nuevas reivindicaciones deberán ser evaluadas si corresponde a un método de tratamiento terapéutico, y por cierto, si cumple con los otros requisitos que la Ley exige.

Sin perjuicio de lo anterior, en oportunidades, con la información divulgada en la memoria descriptiva, será posible determinar que el propósito de la materia divulgada en la solicitud corresponde, completa e inequívocamente, a un método de tratamiento terapéutico. En estas circunstancias no hay forma de corregir las reivindicaciones y se estaría frente a una exclusión insalvable. Por ejemplo, continuando con el método que involucra administrar un compuesto X en un animal de producción, la memoria descriptiva podría mostrar que el objetivo es tratar o prevenir una enfermedad en el animal, lo que corresponde a un método de tratamiento terapéutico y, por lo tanto, estaría excluido de protección por patente. A la vez, se debe tener presente que, aunque una reivindicación se refiera al tratamiento de animales de producción con una finalidad industrial, si el beneficio de dicho método es la mera consecuencia de restaurar el estado de salud del animal, el método es considerado terapéutico y, por lo tanto, no patentable.

En otros casos, es técnicamente difícil distinguir el propósito de la invención porque el propósito o finalidad divulgado para dicha invención, corresponde tanto a aspectos terapéuticos como a no terapéuticos, pudiendo ser difícilmente distinguibles uno del otro. Por ejemplo, una reivindicación podría referirse a un método para inhibir la coagulación de la sangre que comprende contactar la sangre con una composición que comprende los compuestos A y B. Esto abarca a un método para tratar la sangre en un paciente como parte de un método terapéutico (excluido de patentabilidad) y, también, comprende a un método para tratar sangre conservada (patentable). Si la memoria descriptiva muestra que el método tiene por objetivo el tratamiento de sangre en condiciones in vitro o ex vivo, entonces, esto debe quedar claramente establecido en las reivindicaciones, para eliminar la posibilidad de incluir materia excluida. Sin embargo, si la memoria descriptiva muestra que el objetivo es el tratamiento de la sangre directamente en un paciente, entonces, el método estaría excluido de protección por patente.

En oportunidades como la recién mencionada, donde se está frente a un método que involucra materias patentables, tanto como no patentables, donde se hace necesario realizar readecuaciones conducentes a limitar el alcance del pliego de reivindicaciones y así sólo dejar materia susceptible de patentabilidad en el mismo, se debe tener presente la necesidad que las modificaciones deben estar sustentadas, con suficiencia técnica y que sea reproducible con los antecedentes disponibles en la solicitud.

Incluso, en algunas situaciones podría resultar casi imposible realizar una distinción técnica respecto si un método es terapéutico o no terapéutico, ya que la obtención de uno de ellos involucra indistintamente la obtención del otro, dada la naturaleza de la materia técnica involucrada. Cuando esta situación ocurre, no será posible despejar el alcance de la divulgación, ni el propósito del método, mediante declaraciones restrictivas para la invención en preámbulo o caracterizado (disclaimer). Así pues, dichas declaraciones restrictivas no serán consideradas al momento de evaluar los méritos del método terapéutico. Por ejemplo, una reivindicación que se refiere a un método cosmético para remover la placa de los dientes, tiene inevitablemente un efecto terapéutico en prevenir las caries y enfermedad periodontal. Por lo tanto, el método reivindicado, no sólo comprende un método cosmético, sino que también define un método de tratamiento terapéutico, aplicado al cuerpo humano. En este caso, no es posible separar el efecto cosmético del efecto terapéutico y, en consecuencia,

reivindicar un método para remover placa de los dientes no es patentable, pero los productos empleados en dichos procesos podrían ser patentables.

Conforme a lo anterior, para resolver la concurrencia de esta exclusión, se tendrá que observar si la finalidad que se divulga, así como las características técnicas del método en sí y sus efectos en humanos o animales, involucra una actividad terapéutica. En el caso que el método involucre, directa o indirectamente, un efecto terapéutico, la invención quedará rechazada conforme a la presente exclusión.

4.2.2 Ejemplos de algunos casos particulares de métodos terapéuticos y no terapéuticos

i. Erradicación de parásitos

Los métodos para erradicar parásitos internos se consideran métodos de tratamiento terapéutico del cuerpo humano o animal, al igual que los métodos para eliminar parásitos que residen dentro de la piel o en la superficie del cuerpo.

ii. Contracepción aborto y tratamiento de infertilidad

Los métodos de contracepción no son considerados terapéuticos y por lo tanto son patentables, ya que el embarazo no es una enfermedad, por lo que su prevención no es considerada una terapia. Sin embargo, si se reivindica datos de frecuencia o dosificación diaria, la contracepción puede ser considerada como una materia de uso privado, la que no tendría aplicación industrial. En este caso, será objeto de rechazo en virtud de que una aplicación industrial no puede ser reconocida, quedando rechazado por el artículo 36 de la Ley.

Por otro lado, los métodos de aborto, interrupción del embarazo o inducción de las labores de parto, poseen un claro propósito terapéutico y/o quirúrgico. Es así, que dichos métodos serían rechazados por el artículo 37 d) y no procederá realizar análisis de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Los métodos de tratamiento de infertilidad son considerados terapéuticos y, por lo tanto, no patentables. Además, en el caso de la implantación de un embrión fecundado *in vitro*, en

muchos casos podría ser considerado, al menos, como un procedimiento quirúrgico aplicado al cuerpo humano o animal y, en consecuencia, tampoco es patentable.

iii. Tratamientos realizados fuera del cuerpo humano o animal.

Un método de tratamiento terapéutico del cuerpo humano o animal está excluido de protección por patente, incluso si el tratamiento toma lugar fuera del cuerpo humano, tal como ocurre en un método de hemodiálisis. Los métodos para tratar la sangre extraída del cuerpo se consideran terapéuticos sólo cuando el método incluye, explícita o implícitamente, la devolución de la sangre al paciente. En particular, si la sangre se devuelve al mismo cuerpo en un proceso continuo o de "circuito cerrado", entonces el método se considerará terapéutico. Al contrario, cuando el tratamiento de la sangre se separa del uso posterior de ésta, por ejemplo, cuando se almacena para su uso en el tratamiento de otro paciente, o el mismo paciente en una fecha posterior, entonces, puede ser patentable.

4.2.3 Formato de reivindicaciones de métodos de tratamiento terapéutico.

Los siguientes formatos de reivindicaciones, corresponden a ejemplos de métodos de tratamiento terapéutico y, por tanto, están excluidos de protección por patente:

- i.** Método de tratamiento de enfermedad Y caracterizado porque se usa el compuesto X
- ii.** El uso del compuesto X caracterizado porque sirve para tratar la enfermedad Y
- iii.** El uso del compuesto X caracterizado porque sirve como medicamento.

Se debe tener presente, que las reivindicaciones de uso, corresponden a categoría de reivindicaciones de procedimiento, por ello también podrán estar sujetas a objeción por "método de tratamiento terapéutico", como se muestra en los ejemplos. Sin embargo, también se debe considerar que, al readecuar reivindicaciones de procedimiento a uso, en algunas oportunidades, puede ser un mecanismo por el cual es posible recoger las características técnicas divulgadas en la memoria descriptiva, de forma que estas puedan superar las objeciones por "método de tratamiento terapéutico". En caso que se readecúen las reivindicaciones de método a uso, se deberá considerar dicha readecuación de la redacción de la siguiente manera "Uso de X CARACTERIZADO porque sirve para preparar un medicamento útil para tratar la enfermedad Y" (redacción tipo suizo), donde X es el producto e Y es la patología.

Por otra parte, no todas las reivindicaciones de método de tratamiento terapéutico pueden readecuarse a una reivindicación de uso médico con redacción de tipo suizo. La redacción de tipo suizo, implica el uso de un agente terapéutico para la preparación de un medicamento útil en una patología, donde se permite el hacer especificaciones del medicamento, tal como su forma farmacéutica. No obstante, las características propias de un método de tratamiento, tal como la especificación de dosificación o esquema de administración, no deben encontrarse en este tipo de reivindicaciones. En el caso que una reivindicación de uso médico con redacción de tipo suizo incorpore algunas características de método de tratamiento terapéutico, será afectada por exclusión de patentabilidad según al artículo 37, letra d.

En aquellos casos en que una reivindicación de método de tratamiento pueda ser readecuada a uso médico con redacción de tipo suizo, se debe indicar la exclusión de patentabilidad de acuerdo con el artículo 37, letra d. Sin perjuicio de lo anterior, se hará el análisis de fondo de la reivindicación, considerando su contenido como si ya hubiese sido readecuado. Este análisis será válido sólo si el solicitante modifica el pliego, enmendando adecuadamente dichas reivindicaciones.

4.3 Método de diagnóstico

Método de diagnóstico se refiere al método destinado a conocer la condición de individuo o animal, así como la naturaleza de una enfermedad, patología o un trastorno que experimenta un individuo, mediante la observación de sus síntomas y signos, en un cuerpo humano o animal, incluso en conjunto con evaluaciones ejecutadas *ex vivo* a muestras biológicas del cuerpo humano o animal. Sin embargo, la determinación del estado físico general de un individuo (por ejemplo, una prueba de aptitud física), no se considera diagnóstica si no tiene la intención de identificar o descubrir una patología. Además, se considera que los métodos de diagnóstico se llevan a cabo en un humano o animal vivo, por lo que un método realizado sobre un cadáver, por ejemplo, para determinar la causa de muerte, no es considerado como método de diagnóstico aplicado sobre el cuerpo humano o animal.

Por regla general, un método de diagnóstico involucra un número de pasos que llevan a la identificación de una condición. Los pasos típicamente involucrados son los siguientes:

- i. Fase de examinación y recolección de antecedentes

- ii. Comparación con valores de referencia
- iii. Identificación de cualquier desviación significativa
- iv. Atribuir de dicha desviación a un cuadro clínico determinado

Si una reivindicación hace posible la identificación de un cuadro clínico (por ejemplo, identificar una enfermedad y/o permitir que el médico o veterinario decida un tratamiento particular), entonces, constituye un método de diagnóstico. Se hace notar que, en la práctica, si un método incluye el primer paso de mediciones y el paso final deductivo, entonces, se asume que los pasos intermedios están implícitos.

El paso i), denominado fase de examinación y recolección de antecedentes, suele ser clave para determinar si un método de diagnóstico está excluido de protección por patente, ya que suele ser el paso que se realiza sobre el cuerpo humano o animal. Sin embargo, si la reivindicación se refiere a un método de diagnóstico *in vitro*, que se lleva a cabo en una muestra tomada del cuerpo, no estaría excluido, siempre que la toma de muestra no esté incluida en el paso de recolección de antecedentes.

Entonces, un método solamente se considera un método de diagnóstico en el sentido del art. 37 (d), y por lo tanto excluidos de la patentabilidad, si algunos de los pasos del método reivindicado para hacer el diagnóstico, es decir, las fases (i) - (iv), corresponde a "aplicado al cuerpo humano o animal". Mientras que la ejecución del método, en el amplio alcance de la descripción y de las reivindicaciones, se desarrolla íntegramente, independiente del cuerpo humano o animal, ya sea en una condición *ex vivo* o *in vitro*, no estará excluido y podrá ser sujeto de patentabilidad. En consecuencia, un método de diagnóstico no se excluye *per se*, sino cuando se asocia, total o parcialmente, a una aplicación en un cuerpo humano o animal.

Sin perjuicio de lo anterior, en oportunidades, algunas de dichas etapas o resultados podrían no encontrarse explícitamente descritas en las reivindicaciones, no siendo un motivo suficiente para no considerar a dicho método como un método de diagnóstico. El paso faltante se podría encontrar implícito en las etapas restantes, lo que se podría corroborar en la memoria descriptiva. Por ejemplo, en la práctica, si un método incluye el primer paso de mediciones y el paso final deductivo, entonces, se asume que los pasos intermedios están implícitos y se está frente a un método de diagnóstico. Si algunos de los pasos del método reivindicado para hacer el diagnóstico, es aplicado al cuerpo humano o animal, entonces, esta

situación es el fundamento al momento de justificar el rechazo por exclusión de patentabilidad, lo cual deberá exponerse razonadamente fundado en el examen.

Por otra parte, considerando las etapas involucradas en un método de diagnóstico, las etapas ii), iii) y iv) anteriormente descritas, podrían ser sólo el resultado de un ejercicio intelectual, como es el caso de las evaluaciones de síntomas y decisiones sobre el diagnóstico que ejecuta un profesional de la salud, convirtiéndose la etapa i) del método en la única etapa relevante en la decisión sobre si el método de diagnóstico es o no llevado a cabo *en un cuerpo humano o animal*. Por lo tanto, un método compuesto solamente por etapas no técnicas (ejercicio intelectual), etapas ii), iii) y iv), sería no patentable, y debe rechazarse en virtud de la letra c) del art. 37 de la Ley, si se refiere a “actividades puramente mentales o intelectuales”. Sin embargo, se debe considerar que cuando las etapas i)-iv) incorporen o correspondan a elementos técnicos de una invención implementada en un computador, el método de diagnóstico podría ser considerado como tal (ver lo pertinente del artículo 37 letras a) y c)).

En conclusión, se podría determinar si una reivindicación define un método de diagnóstico no patentable practicado en el cuerpo humano o animal, al utilizar la siguiente prueba simplificada, al menos en primera instancia. Primero, se debe considerar si el método incluye (explícita o implícitamente), tanto un paso de medición o examen, como un paso deductivo para determinar la enfermedad o el cuadro clínico (pasos (i) y (iv) como se estableció anteriormente). Entonces la segunda pregunta es, si algún paso del método, se “practica en el cuerpo humano o animal”; la prueba simple para esto, es si el paciente tiene que estar presente durante este paso. En caso que la respuesta a ambas preguntas es “sí”, se debe hacer un pronunciamiento de exclusión de acuerdo con el artículo 37, letra d).

4.4 Método quirúrgico

Método de tratamiento quirúrgico, es aquel método de tratamiento en el cual intencionalmente se interviene o perturba la estructura del cuerpo humano o animal, ya sea con fines terapéuticos, como no terapéuticos, independiente si el método es llevado a cabo por un médico o por otro profesional. Por lo tanto, un método de tratamiento quirúrgico, no está limitado a cortar el cuerpo, sino que también incluye su manipulación, tal como poner en su lugar huesos quebrados, la reubicación de articulaciones dislocadas o un método para implantar un embrión.

Sin perjuicio de lo anterior, en general, toda intervención en el cuerpo humano o animal que requiera de la experiencia o conocimiento de un cirujano o de otro practicante de la medicina es considerada quirúrgica, sea o no terapéutica la finalidad de ésta. Por lo tanto, un método de tratamiento quirúrgico con fines cosméticos, también, es considerado excluido de protección por patente. Si, por el contrario, un método no requiere habilidades o conocimientos médicos (como, por ejemplo, un método de perforación cosmética de la oreja o un método para tatuar el cuerpo), no se considerará como método quirúrgico.

En este sentido, un método donde al menos una de sus etapas, se interviene o perturba la estructura del cuerpo humano o animal, podría ser rechazado por tratarse de un método quirúrgico.

De forma equivalente, un método de intervención de un material biológico *ex vivo* podría ser considerado un método quirúrgico, ya que, para llegar a dicha condición, el método necesariamente contempla intervenir o perturbar la estructura del cuerpo humano o animal para disponer del material biológico. Si, además, el método *ex vivo* considera re-incorpora el material biológico intervenido al organismo de origen o a otro individuo, implica la intervención del cuerpo humano o animal. Para estos efectos, se considera *ex vivo* como aquel método que se realiza fuera del organismo, sobre estructuras biológicas funcionales, en un entorno artificial controlado donde se replica con mínimas alteraciones condiciones naturales.

En estos casos, se podría superar la exclusión si la materia no patentable (etapas que involucran exclusión por ser método quirúrgico) fuere eliminada de las reivindicaciones, siempre que las reivindicaciones modificadas permitan cumplir con la reproducibilidad y demás los requisitos establecidos en la legislación y estas Directrices.

A continuación se listan algunos ejemplos, no limitantes, de métodos de tratamiento quirúrgico del cuerpo humano o animal:

- i.** Endoscopía;
- ii.** Escisión;
- iii.** Implantación de un embrión que requiere la intervención de un cirujano o un cirujano veterinario;
- iv.** Cirugía dental;

- v. Implantación de dispositivos por medio de cirugía; y
- vi. Punción/inyección que requiere las habilidades de un especialista médico, tal como una punción lumbar para administrar una inyección epidural o inyección de un agente de contraste en el corazón.

Los ejemplos recién mencionados están excluidos de patentabilidad de acuerdo con el artículo 37, letra d de la Ley.

Por otra parte, los siguientes procedimientos no son, generalmente, considerados como “cirugía” y, por lo tanto, no están excluidos de protección por patente de acuerdo al artículo 37, letra d:

- i. Métodos que no requieren el conocimiento o habilidades médicas, tal como la perforación cosmética de las orejas o un método para tatuar el cuerpo;
- ii. Un método llevado a cabo sobre un cadáver; y
- iii. Métodos que resultan en la muerte del sujeto, tal como el sacrificio de animales de laboratorio.

4.5 Productos y aparatos para cirugía, terapia o diagnóstico

Se debe tener presente que la exclusión de los *métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal*, no incluye a los productos empleados en estos métodos, ni a los aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de los mismos. Por lo tanto, sí son susceptibles de ser protegidos por patente los productos o aparatos empleados en estos métodos, tales como los productos farmacéuticos, los kits de diagnóstico y los aparatos médicos.

CAPITULO 5 Referido al Art. 37 letra e)

Segundos Usos Médicos y Nuevos Usos.

5.1 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”.

5.2 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 del art. 37 letra e) establece una contra excepción, en virtud de la cual se permite el patentamiento de los nuevos 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.

Se debe considerar que los requisitos establecidos en la contra excepción de la exclusión, deberán estar contenidos, ya sea en las reivindicaciones o en la descripción. Sin embargo, el aporte técnico que caracteriza al nuevo uso y le confiere mérito para ser patentable, deberá estar incluido en las reivindicaciones.

5.3 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 o agente activo conocido, entre los que se pueden considerar una molécula o una sustancia o un conjunto de moléculas o sustancia ya conocidas, diferente a algún uso divulgado en el estado de la técnica, para dicho producto o agente activo, siempre que dicho nuevo 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 experimentales y la descripción técnica contenidas en la solicitud.

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 o derivar de la actividad terapéutica ya conocida. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), se entiende como actividad terapéutica, 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.

Para la protección de un nuevo uso médico, se considera una redacción especial para las reivindicaciones, para que la exposición de las características técnicas resulte consistente. Es decir, 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 o agente activo que se utiliza, e Y una patología específica o familia de patologías relacionadas que se abordan con X. Esta relación X-Y debe estar suficientemente descrita y soportada a partir de las evidencias experimentales y la descripción técnica contenida en la solicitud.

5.4 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 o apoyarse en expectativas, sino que por breve y simple que esta 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. En caso que el uso reivindicado no esté acreditado en la evidencia experimental requerida, la solicitud se rechazará conforme al art. 37 letra e) y los arts. 31 y 43 bis LPI y 33 RLPI.

Por tanto, la evidencia experimental para un nuevo uso médico es fundamental para permitir la reproducibilidad y suficiencia técnica de la invención. Se considerará como evidencia experimental válida para acreditar el nuevo uso médico, a lo menos los resultados de las *pruebas preclínicas* obtenidos en modelos experimentales reconocidos en la técnica para el estudio de dicha patología. **Esta evidencia experimental** debe corresponder a datos experimentales que muestren de manera directa e inequívoca que una enfermedad específica, o familia de patologías relacionadas, se puede tratar con un producto o principio activo determinado, donde el producto o principio activo es conocido.

Se entiende como pruebas preclínicas o no clínicas aquellas llevadas a cabo en un grupo de animales de experimentación homogéneo, en lugar de un grupo heterogéneo de individuos (humanos o animales) o grupo objetivo para el uso del fármaco. Sin embargo, en casos excepcionales, se podría considerar otro tipo de pruebas que la técnica haya reconocido científicamente como una prueba válida para asociar el producto con el efecto en una patología específica (por ejemplo, ciertos estudios *in vitro* o *ex vivo*).

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 se considera como evidencia experimental. Por lo tanto, no serán aceptados resultados especulativos o proféticos.

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 necesariamente 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.

No se aceptarán 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. Por lo anterior, la solicitud no dispondrá de evidencia experimental adecuada, es decir, no está acreditado el nuevo uso médico y la solicitud se rechazará conforme al art. 37 letra e) y los arts. 31 y 43 bis LPI y 33 RLPI. 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 la evidencia experimental acredita el nuevo uso médico y no está excluido, por lo que 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.

5.5 Consideraciones del nuevo uso médico.

a) Novedad y Nivel Inventivo: 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 médico¹⁹ 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 de un uso ya descrito.

b) Grupo de Pacientes: El sólo hecho de describir, con las evidencias experimentales correspondientes, que un tratamiento es efectivo o es más efectivo en un grupo particular de

¹⁹Primer uso médico: Se define como primer uso médico cuando una sustancia o composición, haya sido divulgada previamente o no, se le atribuye por primera vez un uso médico.

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 que no tiene ninguna característica técnica asociada al uso del producto. Sin embargo, las características técnicas del producto asociadas a dicha selección, podrían dotar a la invención de los méritos para ser considerada un nuevo uso médico.

c) Descubrimientos: En 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 o mecanismo fisiopatológico, genérico y/o específico, sin declarar su uso en una patología en particular, se entiende que lo anterior no constituye un nuevo uso médico, sino que corresponde a un descubrimiento de la interacción del producto con su diana. 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. En consecuencia, este tipo de solicitudes debieran ser rechazadas de acuerdo con el 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 o mecanismo fisiopatológico, 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 entreguen evidencia técnica adecuada para asociar el nuevo uso a una patología específica o familia de patologías relacionadas, conforme se ha indicado anteriormente.

d) Suficiencia de la Descripción: El requisito de evidencia experimental establecido para un segundo uso médico (artículo 37e), se entiende en el sentido que los datos experimentales de una solicitud deben acreditar de manera directa e inequívoca que una enfermedad se puede tratar con el uso del producto. Es decir, si dicha evidencia experimental está ausente o no acredita el nuevo uso médico, la solicitud se rechazará conforme a los arts. 31 y 43 bis LPI y 33 RLPI. Además, si la solicitud no cumple dicho requisito no podrá ser considerada un

segundo uso médico y, en consecuencia, la solicitud estará excluida de patentabilidad. Entonces, una solicitud se encuentra excluida de patentabilidad cuando las evidencias son insuficientes, especulativas o inapropiadas para el propósito que la invención de nuevo uso médico se debiera referir, lo que conduce al rechazo de la solicitud conforme al art. 37 letra e) y los arts. 31 y 43 bis LPI y 33 RLPI. Con la consideración anteriormente expuesta, siempre se deberá exigir que las evidencias que acrediten el nuevo uso médico se encuentren presentes al momento de ingresar la solicitud a INAPI, para cumplir así con el requisito de reproducibilidad.

CAPITULO 6 Análisis de este tipo de reivindicaciones

6.1 Análisis de las Reivindicaciones

Una reivindicación se excluye cuando se reivindica como tal una creación que corresponda a las materias excluidas. Por ejemplo, estará excluido de patente cuando se intente proteger explícitamente como categoría un método matemático o un algoritmo que ejecuta sus procesos.

Por otro lado, una reivindicación podría comprender una materia excluida y elementos técnicos adicionales, 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, 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 adicionales, si estas 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 el resumen, memoria descriptiva, pliego de reivindicaciones y figuras, se entenderá que la solicitud está 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 de 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 las siguientes etapas:

Etapas 1: Identificación de materia excluida en las reivindicaciones independientes.

Evaluar las reivindicaciones e identificar si existe en alguna de ellas elementos que se vean afectados con las exclusiones de patentabilidad. Es decir, se verifica si las reivindicaciones se refieren a un descubrimiento; a una teoría científica; a un método matemático; a un sistema, método, principio o plan de tipo económico, financiero, comercial, o de negocios; a una actividad mental; o a materia de juego. Una vez identificados y definidos los elementos que por sí solos se encuentran excluidos de patentabilidad, estos se indican explícitamente, para así poder determinar si existe contribución de las materias excluidas para la resolución del problema técnico planteado.

En caso de no identificar elementos asociados con 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

Dado que en la **Etapas 1** se ha determinado que existe materia excluida en una o más reivindicaciones independientes, en esta etapa se verificará si además hay características técnicas adicionales en dichas reivindicaciones, que permitan superar la exclusión.

La sola existencia de características técnicas adicionales no será suficiente para subsanar una exclusión; por lo tanto, será necesario determinar si dichas características técnicas adicionales, más la materia excluida, corrigen la naturaleza de lo que se excluye, y logran solucionar el problema técnico de la solicitud.

Corregir la naturaleza de lo que se excluye se refiere a aquellas situaciones en que, la incorporación a las reivindicaciones de características técnicas adicionales permite modificar la esencia de lo que se reivindica. Por ejemplo, un descubrimiento no tiene carácter de solución técnica, pero se puede transformar en un producto o proceso concreto, que aplica el descubrimiento, mediante la adición de características técnicas adicionales; en cambio, un método de negocios probablemente no podrá corregir su naturaleza excluida de método de negocios, a pesar de ser complementado con características técnicas adicionales.

Si efectivamente se verifica que las características técnicas adicionales, en conjunto con la materia excluida, colaboran para solucionar el problema técnico, se considerará superada la exclusión, y se procederá con la **Etapas 3**. Por ejemplo: una fórmula matemática corresponde a materia excluida, pero podrá estar acompañada de características técnicas que describen la conformación de un dispositivo, el cual permite la aplicación concreta de dicha fórmula para resolver un problema técnico específico.

Por el contrario, si la reivindicación independiente se refiere a ciertas características técnicas, pero estas no están relacionadas con la resolución del problema técnico de la solicitud, entonces se considerará que no hay características técnicas adicionales, y que la reivindicación se refiere exclusivamente a materia excluida de patentabilidad.

Si existe únicamente materia excluida en alguna reivindicación independiente, sin la presencia de características técnicas adicionales que resuelven el problema técnico en dicha reivindicación, 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 posible, se solicitará readecuar las reivindicaciones, de manera que la reivindicación principal contenga dichas características técnicas que permitan solucionar el problema técnico.

En el evento 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 el presente documento de Directrices referentes a Suficiencia en la Descripción (Para mayor detalle, remitirse a Parte X).

Encontrándose información técnica en la Memoria Descriptiva, Resumen 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 independiente objetada 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, aún en los casos en que sea posible readecuar las reivindicaciones, 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.

Etapas 3: Análisis de la solicitud

Tal como se ha indicado previamente, cada vez que se determine que las reivindicaciones independientes que comprenden materia excluida, comprenden también características técnicas adicionales que resuelven el problema técnico de la solicitud, se considerará que no existe exclusión de patentabilidad, y por lo tanto se procederá al análisis de fondo de la solicitud. Esto puede ocurrir como resultado de la inspección detallada de una reivindicación independiente que aparentaba corresponder a materia excluida, o también como consecuencia de haber sido adecuadamente enmendada, una reivindicación originalmente rechazada por exclusión.

Al momento de realizarse el análisis de fondo, se tomará en consideración el aporte conjunto de las características técnicas adicionales y la materia excluida. Por ejemplo, si se analiza un dispositivo que aplica un algoritmo o una fórmula matemática, corresponderá no sólo verificar la novedad del uso de dicho algoritmo o dicha fórmula, sino también ponderar el efecto técnico que produce la utilización de aquello, en relación a la efectividad del dispositivo para resolver el problema técnico planteado, y se analizará la obviedad de aplicar el concepto que subyace al algoritmo o a la fórmula (más que simplemente el algoritmo o la fórmula de manera literal), en vista de las enseñanzas del estado de la técnica.

PARTE XIV NOVEDAD

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 concepto de producto puede referirse a sistemas, composiciones, moléculas, aparatos o dispositivos, entre otros elementos; así como el concepto procedimiento puede referirse a procesos, usos entre otros.

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 de la LPI.

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 no habiendo ningún obstáculo 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 (refiérase a “Examen de Fondo”, Parte IX) Por ejemplo, constituye información “accesible al público” un libro o paper existente en una biblioteca y que no ha

sido consultado ni tampoco difundido entre los científicos, sin embargo por el sólo hecho de estar a disposición del público en la biblioteca, se considera una divulgación para estos efectos. Por el contrario, no constituye información "accesible al público", un correo electrónico entre privados.

Los tipos de divulgación mencionados por el artículo 33 deben entenderse como enunciativos y no taxativos, de tal forma que, para estos efectos, una divulgación también podrá realizarse, por ejemplo, en la forma de una presentación oral o por contenidos multimedia.

Algunos ejemplos de divulgación son: folletos, carteles, catálogos, artículos de revistas, páginas web y videos, entre otros. Estas divulgaciones podrían ocurrir por cualquier medio, como por ejemplo en el contexto 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 página web o seminario web. En el caso de una divulgación oral, no necesariamente existe documentación que demuestre la materia expuesta. Si esto ocurre, se requiere de una publicación que acredite el alcance de la divulgación, tal como un documento escrito o un documento multimedia. La fecha de dicha publicación escrita o multimedia será aquella que se considerará como la fecha válida para los efectos de definir el estado de la técnica.

Las divulgaciones orales también serán admitidas en la medida que se encuentren respaldadas por un medio escrito u otro soporte que sean de acceso público, por ejemplo, YouTube, Redes Sociales, plataformas de películas/documentales, entre otras. Lo anterior se encuentra en concordancia con la Regla 33.1 b) del PCT.

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 fecha de los documentos, por más antigua que esta sea, mientras se pueda constatar una 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 no es posible acreditar que dicho documento tiene una fecha de publicación que permita considerarlo estado de la técnica, entonces el documento no será considerado.

Revistas científicas o de divulgación científica.

Respecto a las revistas científicas o de divulgación científica, cabe señalar que ellas pueden declarar distintas fechas²⁰. Para los efectos del examen de fondo de la solicitud la **fecha de publicación** será la fecha en que efectivamente el documento se divulgó por primera vez.

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 en que el documento fue divulgado 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.

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, existen herramientas tales como el sitio "*Internet Archive*" (www.archive.org), donde utilizando la opción "*WaybackMachine*" se puede realizar la búsqueda; y para el caso de videos, se puede ingresar al sitio "*Youtube DataViewer*"(citizenevidence.amnestyusa.org), entre otros. Sin embargo, se debe tener presente que en el caso de "*WaybackMachine*", el sitio no, necesariamente, entrega la fecha de publicación de una página web, sino que la fecha en que la página fue indexada en el archivo. En el caso de verificarse la fecha de un documento por estos medios, se deberá así indicar.

²⁰ 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.

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 esta 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.

Tesis de Grado, Memorias de Título o equivalentes.

En cuanto a una tesis de grado, se debe considerar como fecha de publicación el momento en que esta 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 proceso de titulación, no debe ser considerada para efectos del examen de novedad, excepto si un extracto o transcripción escrita de dicha exposición estuviera disponible en tal fecha. 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 restricciones particulares sobre la divulgación de tesis (por ejemplo: instrucciones de confidencialidad, prohibición de exponer o memorandos de envío), 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.

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, esté abierta a la inspección de terceros. En consecuencia, en la medida que se evidencie que el público tuvo un acceso no restringido a dicha información, podrá considerarse que el uso previo forma parte del estado de la técnica.

Respecto 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 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 de consulta técnica con el fin de interpretar un término específico usado en el documento bajo examen, por ejemplo, en el caso de términos científicos.

Un documento podrá afectar la novedad de la materia reivindicada en la solicitud en estudio, aunque en el documento parte de la invención reivindicada se encuentra implícita. La falta de novedad de este tipo ocurre sólo si no existe duda razonable que el efecto práctico de lo divulgado en el documento anterior, es el mismo que el de la invención reivindicada. Es decir, para una persona experta en la materia, el documento incluye todas las características, implícitas y explícitas, que se reivindican en la invención. En este caso, es importante recalcar que el examen de fondo deberá señalar en forma taxativa cuál es la materia implícita en el documento, 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 la misma forma, los documentos del estado de la técnica podrían no describir explícitamente una característica técnica física de la solicitud, pero sí describir su funcionamiento, pasos o resultados esperados, lo que permitiría a un experto en la materia determinar la utilización de dicho elemento físico debido a que su presencia es indispensable para reproducir la invención; por ejemplo, si la solicitud en estudio describe que el sistema comprende una bomba, y el documento más cercano del estado de la técnica divulga que los fluidos son succionados de un punto a otro, es claramente implícito e indispensable la utilización de una bomba para generar dicha succión; por lo tanto el documento citado afectará la novedad de la solicitud; lo mismo ocurre para métodos y procedimientos.

A modo de ejemplo, si la solicitud en estudio describe un sistema de monitoreo remoto de variables físicas (temperatura, pH, viscosidad, presión, etc.) en una planta química, que presenta dentro de los elementos que conforman el sistema un aparato de geolocalización GPS y una plataforma para el chequeo de datos; y a partir de la búsqueda realizada, se aprecia que el documento más cercano del estado de la técnica describe un teléfono inteligente, que comprende una aplicación que despliega el monitoreo en tiempo real de variables en una planta química; se advierte que dicha divulgación afectará la novedad de la solicitud, debido a que hoy en día todo teléfono inteligente comprende un dispositivo GPS, el cual está asociado a aplicaciones/plataformas de control; de esta manera si bien el documento citado no describe explícitamente un dispositivo GPS, sí describe un aparato que lo contiene y, por lo tanto, dicha información se considera divulgada de forma implícita.

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, proceso, parámetro fisicoquímico, con excepción que en la técnica sea habitual y reconocida dicha descripción. Por ejemplo, una reivindicación de un compuesto A o composición que contiene A para uso como catalizador, no será considerada nueva si el mismo compuesto o composición son conocidos como colorante. Esto se debe a que al proponer un nuevo uso de un producto ya conocido, no se están modificando las características propias del producto y, por lo tanto, el producto es el mismo. Sin embargo, el nuevo uso de un producto ya conocido podría ser novedoso. No obstante, en el caso de nuevos usos de productos ya conocidos, antes de evaluar la novedad, se debe evaluar si están afectos a exclusión de patentabilidad, de acuerdo con la letra e) del artículo 37 de la LPI (para mayor información, ver Parte XIII, capítulo 5 de esta Directriz).

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. Dicho de otro modo, se deben estudiar los documentos de referencia sin tener en cuenta los conocimientos aportados retrospectivamente por la solicitud analizada, ya que estos conocimientos no forman parte del estado de la técnica.

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 en la solicitud de los contenidos aceptados a trámite 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. Por ejemplo, para un caso donde la prioridad es válida y divulga A, mientras que la solicitud nacional divulga A y B, la fecha del estado de la técnica para A será la de la prioridad, pero la fecha del estado de la técnica para B será la fecha en que el contenido B se presentó por primera vez en INAPI.

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, 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 estuvieran 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 sustentados en sólo una prioridad o para la nueva materia incorporada, sin afectar las materias sustentadas en las otras prioridades, si la fecha de incorporación de dichas materias a la solicitud es posterior a dicho documento, aunque la solicitud tenga prioridades anteriores.

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. El alcance de las reivindicaciones estará limitado y deberá restringirse en atención al estado de la técnica y la suficiencia técnica que éstas y que, la memoria descriptiva pueda entregar a la invención (ver "Suficiencia en la descripción").

En el caso de cláusulas excesivamente amplias, cualquier caso particular divulgado en el estado de la técnica afectará la novedad de la reivindicación. Se entiende por "excesivamente amplia" a aquella reivindicación que incluye una descripción general, que comprende todos

los casos posibles conocidos en el estado de la técnica. En este sentido, una reivindicación excesivamente amplia perfectamente puede ser clara en su alcance, abarcando todos los elementos del conjunto, y requeriría un ejemplo de ese conjunto. Sin embargo, dicha amplitud la deja expuesta al estado de la técnica y susceptible de ser anticipada con cualquier elemento del conjunto, incluso que no se encuentre ejemplificado.

Ejemplo de reivindicación excesivamente amplia:

Reivindicación 1: *Formulación CARACTERIZADA porque comprende un compuesto X y un disolvente polar.*

Memoria descriptiva: La solicitud en estudio tiene ejemplos donde utiliza acetona, etanol o metanol como disolvente polar y no menciona otros disolventes polares que sean útiles para preparar la formulación.

Estado de la técnica: El documento D1 divulga una formulación que comprende un compuesto X y agua.

Análisis de novedad: El alcance de la reivindicación 1 será a cualquier disolvente polar conocido en la técnica, es decir, no obstante, lo amplio de las opciones, es claro el grupo de opciones que define “disolvente polar”. El documento D1 divulga una formulación que comprende un compuesto X y agua (que corresponde a un disolvente polar), es decir, D1 afecta la novedad de la reivindicación. Si bien, el agua no era mencionada en los ejemplos de la solicitud en estudio, sí forma parte del alcance de la reivindicación 1 en toda la amplitud del concepto “disolvente polar”.

Conclusión: Por lo tanto, si una reivindicación es excesivamente amplia, el análisis de novedad la considerará afectada por cualquier particularidad divulgada por el estado de la técnica, que esté comprendida dentro de su alcance amplio.

No obstante lo anterior, si una reivindicación es demasiado amplia, quien examina considera que, basado en características técnicas estructurales y/o funcionales, la solicitud no muestra que puede resolver el problema técnico en toda la amplitud que abarca dicha reivindicación, y sin perjuicio del examen de novedad, ésta se podrá observar por falta de claridad a fin de que el solicitante proceda a restringir la reivindicación a aquello que se puede soportar en la

memoria descriptiva, basado en dichas características técnicas estructurales y/o funcionales. En este sentido, una reivindicación excesivamente amplia perfectamente puede ser clara en su alcance, todos los elementos del conjunto, y solamente requiere un ejemplo. Sin embargo, dicha amplitud la deja expuesta al estado de la técnica y susceptible de ser anticipada con cualquier elemento del conjunto, incluso que no esté ejemplificado

Se debe tener presente que en la redacción de las reivindicaciones se puede aceptar la utilización de ciertos términos que son habitualmente aceptados 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.

Es muy importante tener presente que una invención no puede caracterizarse como “un poco nueva”, “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 equivalentes a “consiste en” son: “compuesto de” y “constituido por”; todos estos casos deben ser considerados de forma limitada a las características o componentes expresamente descritos.

Los términos tales como “aproximadamente”, “alrededor de”, “pequeño”, “delgado”, “fuerte”, etc., deberán ser observados por falta de claridad, si no permiten determinar de manera precisa el alcance de la reivindicación en el área técnica correspondiente. Además, y por el mismo motivo, no deben ser considerados en el análisis de novedad. Es decir, en el análisis de

novedad, “un trozo pequeño de madera” se puede considerar equivalente a “un trozo de madera”.

Los términos relacionados con características optativas tales como “preferentemente”, “por ejemplo” o “particularmente” no se consideran limitativas para el análisis de novedad. Esto se debe a que, al ser una característica optativa, implica que puede no estar presente. Por lo tanto, un documento del estado de la técnica que no divulgue la característica optativa igualmente afectará la novedad de la reivindicación.

Ejemplo de reivindicación que utiliza características optativas:

Reivindicación 1: *Formulación CARACTERIZADA porque comprende un compuesto X y un disolvente polar, preferentemente acetona.*

Estado de la técnica: El documento D1, uno de los documentos que forma parte del estado de la técnica, divulga una formulación que comprende un compuesto X y agua.

Análisis de novedad: El documento D1 afecta la novedad de la reivindicación 1, ya que divulga una formulación que comprende un compuesto X y un disolvente polar (agua). Si bien, D1 no divulga el uso de acetona, la reivindicación 1 señala la acetona como una preferencia de disolvente polar y no, necesariamente, como el disolvente elegido.

3. Particularidades de las reivindicaciones

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 de 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.

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 10º y 100ºC, que incluye ejemplos que tienen lugar a 20º, 40º, 60º y 80ºC. Más tarde se descubre que entre 68º y 72ºC el proceso es, inesperadamente, mucho más eficiente, produce mejor rendimiento, emite menos contaminantes u otro beneficio técnico. Si se presenta una solicitud reivindicando el procedimiento entre 68º y 72ºC, 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 10º y 100ºC y a temperaturas intermedias de 20º, 40º, 60º y 80ºC. En consecuencia, atendido que el documento del estado de la técnica no divulga específicamente que el proceso opera con mayor eficiencia en otro rango de temperaturas, los valores reivindicados no se considerarán divulgados y la invención tendrá novedad.

Otro tipo de invenciones de selección son aquellas que corresponden a productos compuestos por componentes seleccionados a partir de listas de distintos tipos de componentes. Es decir, en un documento se divulga un producto compuesto por un elemento A y un elemento B, y se aportan listas de diversos elementos A y diversos elementos B. Una invención que consista en una combinación específica de elementos A y B seleccionados 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.

4 Evaluación de la novedad

4.1 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. Si bien

muchas de estas etapas se derivan de lo expuesto precedentemente, se explica a continuación cada una de ellas, para dar mayor claridad a la metodología del análisis.

El análisis de novedad es un proceso que básicamente consiste en comparar la invención reivindicada con el estado de la técnica. Este análisis se debe realizar de acuerdo a los siguientes pasos:

a) Determinar si la divulgación de la cual se dispone, para hacer la comparación, forma parte del estado de la técnica; es decir, si había sido divulgada 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 las reivindicaciones independientes.

Si todas las características técnicas de las reivindicaciones independientes en estudio se encuentran divulgadas en el mismo documento del estado de la técnica, entonces dichas reivindicaciones independientes carecen de novedad. En cambio, si una de las características de las reivindicaciones independientes, aunque sea banal, no se encuentra contenida en el documento del estado de la técnica para una persona experta en la materia, ya sea de manera explícita o implícita, entonces las reivindicaciones independientes son novedosas.

c) Una vez analizada la primera reivindicación independiente, se examinarán las reivindicaciones dependientes de acuerdo al orden de dependencia 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 una reivindicación

novedosa, y, en consecuencia, eventualmente, ellas podrían no tener características novedosas.

Se debe prestar atención a la dependencia de las reivindicaciones al momento de considerar el contenido abarcado por las mismas, particularmente respecto de reivindicaciones dependientes múltiples. Una reivindicación dependiente múltiple es aquella que está ligada a más de una reivindicación. En esos casos, el análisis considera que cada posible ligazón ocurre de manera independiente.

Ejemplo de pliego con reivindicaciones dependientes múltiples:

Reivindicación 1: *Formulación CARACTERIZADA porque comprende un compuesto X y un disolvente polar.*

Reivindicación 2: *Formulación de acuerdo con la reivindicación 1 CARACTERIZADA porque el disolvente polar es acetona.*

Reivindicación 3: *Formulación de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 y 2 CARACTERIZADA porque el compuesto X se encuentra en una cantidad de 1 g/ml de solución.*

Estado de la técnica: El documento D1 divulga una formulación que comprende un compuesto X y agua, en una cantidad de 1g de X por ml de solución.

Análisis de novedad: El documento D1 afecta la novedad de la reivindicación 1, ya que divulga una formulación que comprende un compuesto X y un disolvente polar (agua). El documento D1 no afecta la novedad de la reivindicación 2, debido a que no divulga el uso de acetona. Sin embargo, el documento D1 sí afecta la novedad de la reivindicación 3, debido a que ella puede estar ligada a la reivindicación 1 o a la reivindicación 2. Al estar ligada a la reivindicación 1, la reivindicación 3 abarca una formulación que comprende un compuesto X y un disolvente polar en una cantidad de 1g de X por ml de solución. Dicha materia está divulgada en D1 y, por tanto, no tiene novedad. Si, en cambio, la reivindicación 3 sólo dependiera de la reivindicación 2, su contenido estaría restringido a acetona como disolvente polar y, por tanto, sería novedosa.

Conclusión: Por lo tanto, si una reivindicación dependiente múltiple está ligada a una reivindicación que no tiene novedad, se debe realizar el análisis de novedad considerando dicha ligazón, incluso si alternativamente depende de una reivindicación novedosa.

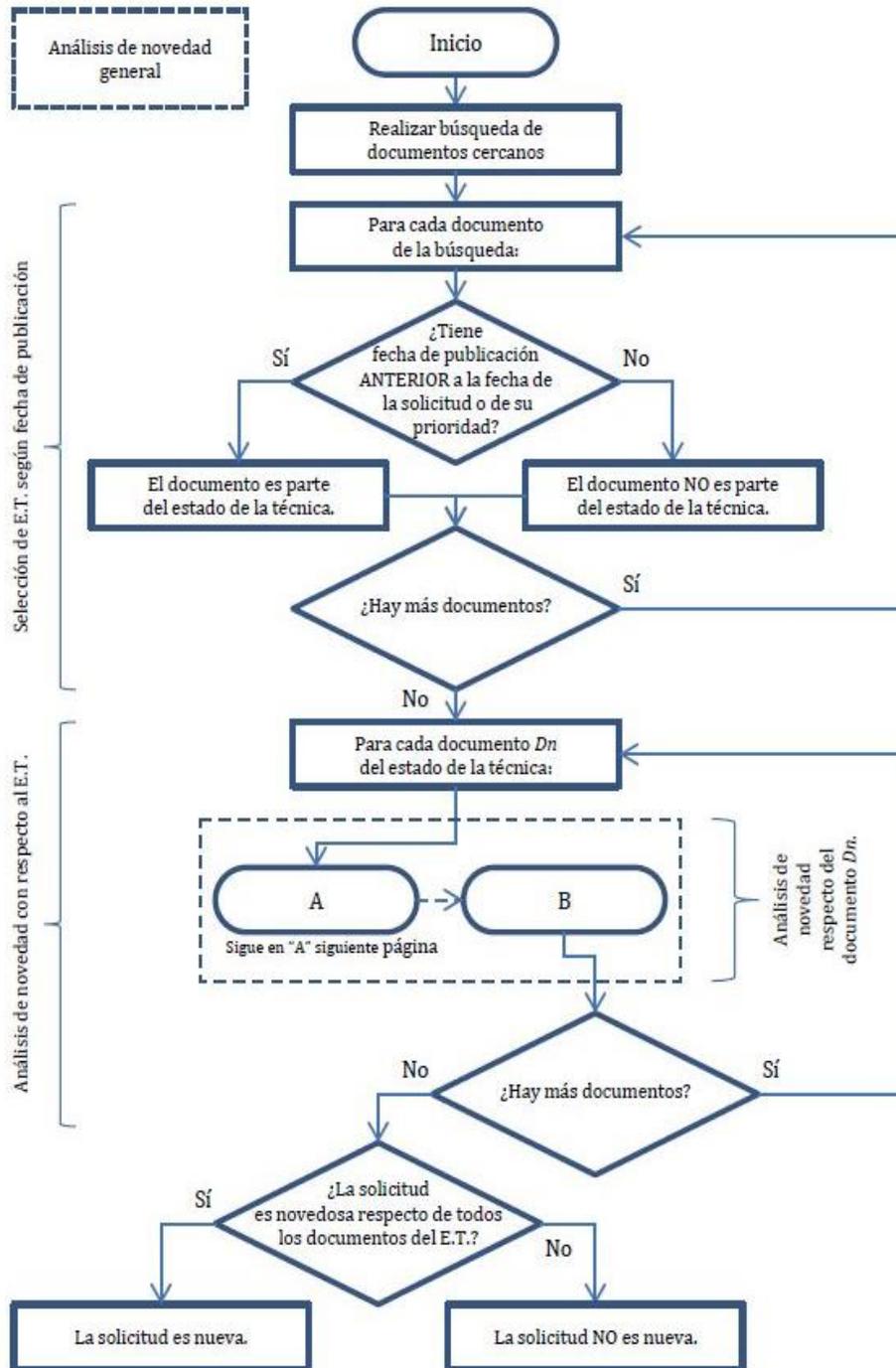
Es importante mencionar respecto del análisis de novedad que este se refiere a una evaluación de características o elementos técnicos relevantes, evidencias que no se representan o se desprenden solamente de un resumen del documento del estado de la técnica. Por lo tanto, al hacer el análisis de novedad, se debe realizar una descripción de las características técnicas relevantes del documento que soportan la comparación con los elementos técnicos de las reivindicaciones de las reivindicaciones de la solicitud en examen.

4.2 Categorización de documentos

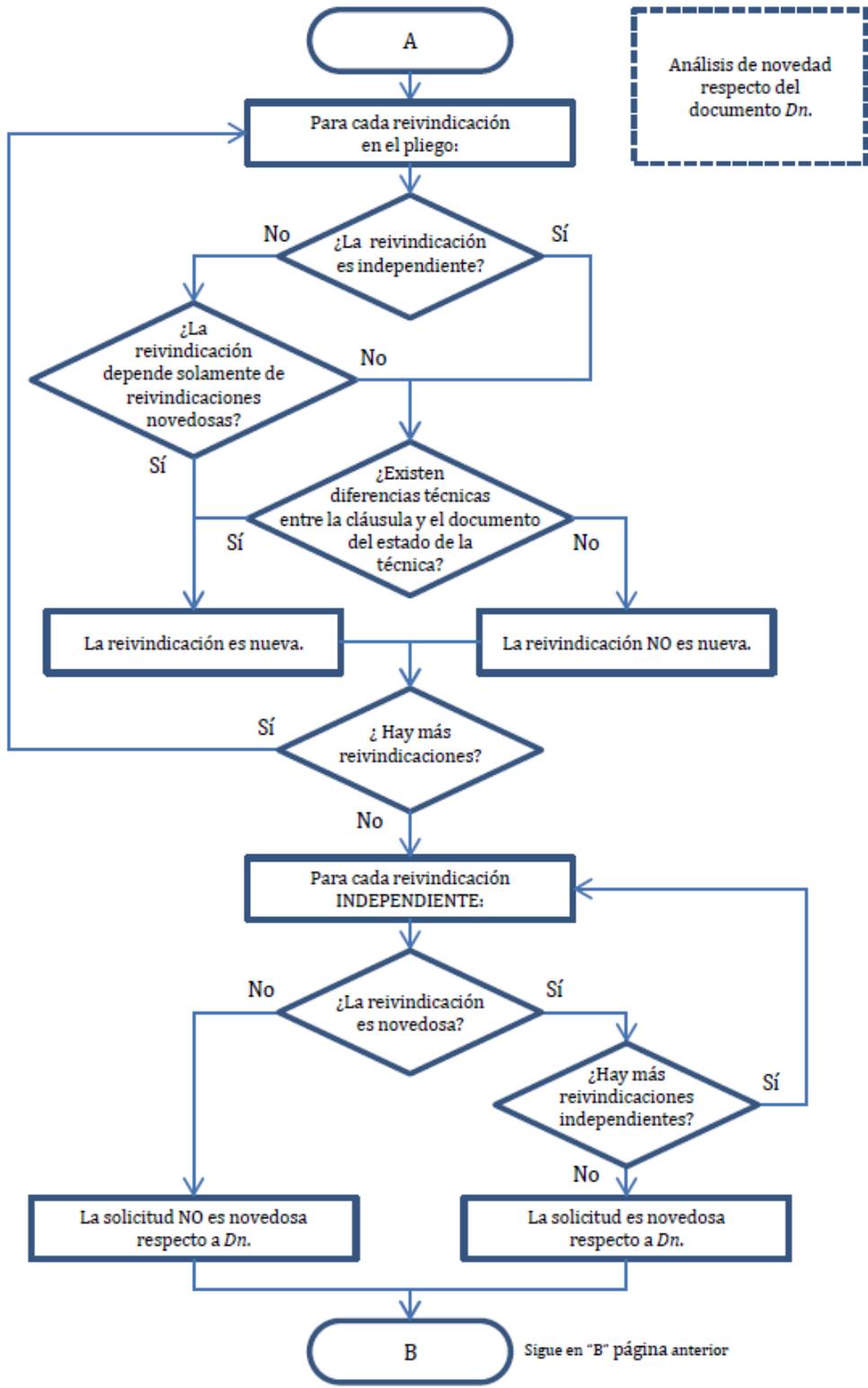
Cuando se determine que un documento del estado de la técnica afecta la novedad de la solicitud, este se deberá categorizar en el informe como documento "X" (documento relevante por sí solo), procediendo luego a plasmar el análisis de novedad de acuerdo a los pasos indicados anteriormente. Al respecto, se deberá señalar expresamente las características conocidas en el estado de la técnica, con sus referencias correspondientes, ya sea mediante referencias numéricas, o por medio de referencia a los párrafos correspondientes de la descripción, 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 de 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.

Esquema representativo del análisis de novedad.



"Diagrama General de Novedad (A-B Sub-Bloque de Novedad respecto Dn)"



Análisis de novedad respecto del documento Dn.

"Sub-Bloque de Novedad respecto a un documento Dn"

ANEXO. EJEMPLOS ANÁLISIS DE NOVEDAD

Ejemplo 1: análisis producto por proceso

Reivindicación 1: *Método de fabricación de nanopartículas de un metal M CARACTERIZADO porque comprende las siguientes etapas*

- a) *Disolver una fuente de metal M*
- b) *Control del pH a pH C*
- c) *Agitar a temperatura A*
- d) *Adicionar metal secundario N*
- e) *Mezclar solución obtenida en a) y d)*

Reivindicación 2: *Nanopartículas del metal M para revestimiento de un metal secundario N CARACTERIZADO porque se obtiene del método de la reivindicación 1.*

Reivindicación 3: *Uso de las nanopartículas del metal M para revestimiento de un metal secundario N CARACTERIZADO porque se obtiene con el método de la reivindicación 1.*

Para el análisis de novedad de las cláusulas 2 y 3 se aplican los artículos Art. 35 y 37 RLPI. Las reivindicaciones 2 y 3 carecen de características esenciales (Art. 35 y 37 RLPI) ya que, una cláusula de producto debe estar caracterizada por sus componentes, y propiedades propias del producto, y una cláusula de uso debe estar caracterizada por la aplicación del producto. En el presente Ejemplo, tanto las nanopartículas de la reivindicación 2, como su uso (reivindicación 3), se caracterizan por el método de obtención de las nanopartículas. Un producto no se vuelve novedoso simplemente por el hecho de que se produce mediante un nuevo proceso. Así mismo, el uso de un producto no es novedoso simplemente por el hecho de que se produce mediante un nuevo proceso.

El solicitante puede optar por caracterizar correctamente las cláusulas 2 y 3, siempre que la corrección no implique una modificación del campo de la invención discutida en la instancia pericial y sin ampliación del contenido original, o bien eliminar dichas reivindicaciones.

PARTE XV NIVEL INVENTIVO

1. Introducción

De acuerdo con 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 (dispositivos, aparatos, compuestos, sistemas, kits) y/o procedimientos (procesos, métodos, usos) 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 *“experto en la materia técnica”*. El segundo, dice relación con la *obviedad de la creación*.

2. Algunos conceptos generales

Previo al desarrollo del proceso de análisis de nivel inventivo, estableceremos las siguientes definiciones que ayudarán a la exposición posterior:

Estado de la técnica: Respecto de la definición del estado de la técnica nos remitimos al capítulo XVII “Novedad”, especialmente a la sección 2.1 “Alcance y particularidades del estado de la técnica” de estas Directrices.

Experto en la materia: Denominado en la LPI como “persona normalmente versada en la materia técnica”, se trata de una figura que permite realizar una evaluación más objetiva de la actividad inventiva. Al mencionado experto se le atribuyen las siguientes cualidades:

- a) Se trata de una entidad ficticia, que puede corresponder a una persona o un equipo de personas, por lo que naturalmente no corresponde al encargado de realizar el examen de fondo o al inventor.
- b) Conoce y comprende 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, según sea el caso.
- c) Tiene las competencias normales de un profesional del arte o ciencia en cuestión; es decir, tiene los medios y capacidad de realizar trabajo rutinario y experimentación normales en el campo de la tecnología correspondiente.
- d) Si bien no realiza ninguna actividad inventiva, tiene los conocimientos y la experiencia suficientes, que le permiten entender cómo combinar de manera coherente diversas soluciones que se encuentran divulgadas por el estado de la técnica, con el fin de resolver un problema técnico específico. Dicha combinación no nace producto de una creatividad particular del experto en la materia, sino que es motivada por las enseñanzas del mismo estado de la técnica.

Obviedad: La LPI, en su Art. 35, indica 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”*, por lo que surge la pregunta: ¿qué se entiende por obviedad? Así, el asunto a considerar, en relación con cualquier reivindicación que defina la invención, es si un experto en la materia habría llegado de manera obvia a una solución comprendida dentro de los términos de lo reivindicado, teniendo en cuenta el estado de la técnica conocido antes de la fecha de presentación o de prioridad válida para esa reivindicación. El término "obvio" implica aquello que no vas más allá del progreso de la tecnología al momento de la fecha del estado de la técnica respectiva", sino que simplemente se concluye de manera natural o lógica del estado de la técnica; es decir, en atención al estado de la técnica y sus enseñanzas, lograr la invención es algo que no implica el ejercicio de ninguna habilidad más allá de lo que se espera del experto en la materia.

3. El Método Problema - Solución

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 LPI. 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.

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.

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 invención aporta al estado de la técnica.

3.1 Algunos conceptos relevantes para entender el MPS

Efecto técnico: Consiste en resultados, beneficios, funciones, o consecuencias generadas por las características técnicas de la invención. Los efectos técnicos se obtienen a partir de una descripción fundada aportada por el solicitante, o pueden ser establecidos mediante el examen de las características técnicas de la invención. Es importante recalcar que, para efectos del análisis sustantivo, dichos efectos se establecen bajo el contexto de la invención como un todo; esto es, considerando tanto las funcionalidades individuales, como las interacciones mutuas de los distintos elementos. Los efectos técnicos son considerados de la forma más amplia posible, con especial atención en evitar inducir supuestos efectos que no presentan evidencia técnica o un fundamento comprobado.

Problema técnico subjetivo: Corresponde al problema técnico declarado por el solicitante en su invención, al describir el contexto en el cual se desenvuelve la invención o al compararlo con un estado de la técnica citado; es decir, lo que pretende resolver con su invención desde un punto de vista amplio.

Problema Técnico Objetivo (PTO): Corresponde al problema técnico generado al estudiar el documento del estado de la técnica más cercano y descubrir las diferencias que este presenta con la invención reivindicada. Es decir, corresponde al cuestionamiento relacionado con cómo modificar o adaptar la técnica anterior más cercana para proveer el efecto técnico que la invención reivindicada provee sobre el estado de la técnica más cercano. Tal como su nombre indica, el PTO es el problema que la invención está efectivamente resolviendo; no se define sobre la base de intenciones subjetivas, sino en base a efectos técnicos objetivos que producen características técnicas específicas de la invención. En el apartado del MPS se indicará cómo se establece el PTO.

Equivalente técnico: Según el artículo 2º RLPI, un equivalente técnico corresponde a un elemento o medio, que realiza la misma función que aquel que está reivindicado en una invención, y produciendo el mismo efecto o resultado señalado en la reivindicación.

Contribución técnica: Consiste en el aporte conjunto de las características técnicas de la invención, con la finalidad de resolver un problema técnico. La contribución técnica se puede establecer en dos instantes del análisis de fondo: a) inicialmente, en vista del problema técnico subjetivo y sin considerar el estado de la técnica, o b) una vez finalizado el análisis de

novedad. En el caso (a) la contribución técnica se relaciona con determinar las características relevantes; es decir, discriminando aquellas características que presentan un propósito o finalidad para la resolución del problema técnico, de aquellas accesorias que no sirven a tal propósito. La determinación de la contribución técnica en esta etapa permite establecer el enfoque de búsqueda del estado de la técnica más cercano. Por otro lado, en el caso (b) se determina la contribución técnica en vista del estado de la técnica más cercano. En este caso, la contribución técnica puede ser más acotada que en el caso (a), ya que algunas de las características que parecían relevantes *a priori*, se podrían ver anticipadas por el estado de la técnica.

Evidencia técnica: Consiste en el conjunto de datos o información técnica, que puede presentarse en forma de gráficos, tablas, figuras, fotografías o ejemplos de aplicación, la cual permite corroborar y evidenciar la veracidad de los efectos técnicos atribuidos a las características técnicas de la invención.

3.2 Etapas del MPS

El MPS se estructura en *tres etapas* básicas, que son aplicables a todos los campos técnicos, con la flexibilidad que es necesaria para cada área técnica específica:

(I) determinar el estado de la técnica más cercano.

(II) establecer el problema técnico objetivo (PTO) a resolver.

(III) determinar si la invención reivindicada, partiendo del estado de la técnica más cercano y el PTO, habría sido obvia para el experto en la materia.

Etapas 1: Determinar el estado de la técnica más cercano

Pregunta 1: ¿Cuál es el documento del estado de la técnica más cercano?

El estado de la técnica más cercano corresponde **al documento** que, como resultado del examen de novedad, se determina que tiene el mayor número de características, elementos y efectos técnicos comunes con la invención reivindicada. Al seleccionar el estado de la técnica más cercano, la primera consideración es que debe estar dirigido a un propósito o efecto similar al de la invención o al menos pertenecer al mismo campo técnico o un campo técnico

estrechamente relacionado con el de la invención reivindicada. En la práctica, la técnica anterior más cercana es generalmente la que corresponde a un uso similar y requiere el mínimo de modificaciones estructurales y funcionales para llegar a la invención reivindicada.

Puede ocurrir que no sea posible seleccionar un único documento que represente el estado de la técnica más cercano. Por ejemplo, supongamos que la invención bajo análisis comprende las características A, B, C y D; donde un primer documento cercano divulga las características A, B y C, en tanto que un segundo documento cercano divulga A, B y D. En el caso que se determine que hay varios documentos que pueden considerarse el “más cercano”, es decir, son igualmente válidos como punto de partida para la evaluación del nivel inventivo, podría ser necesario aplicar el MPS partiendo de cada documento de forma independiente.

Cabe recordar que los documentos P²¹ no son estado de la técnica. Asimismo, la presentación en fase nacional de un documento P no puede ser utilizada en el análisis de nivel inventivo.

Etapa 2: Establecimiento del problema técnico objetivo (PTO) a resolver

En esta etapa, se establece de manera objetiva el problema técnico que la invención resuelve. Para ello, se estudia la invención, el estado de la técnica más cercano y se establece la diferencia entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano; luego, se identifica el efecto técnico resultante de las características distintivas, y se formula el PTO. Este proceso se puede realizar respondiendo las tres preguntas que se formulan a continuación.

Pregunta 2.1: ¿Cuál es la diferencia, expresada en términos de características técnicas, entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano?

Corresponde precisar de manera explícita cuáles son las características técnicas, ya sea estructurales o funcionales²², que hacen la diferencia entre la invención reivindicada y el

²¹ Documento P: Es aquel que tiene prioridad anterior a la prioridad de la solicitud y publicación posterior a la prioridad de la solicitud; recordar que un documento P no se utiliza como estado de la técnica. Se debe buscar la presentación nacional equivalente, la cual solamente podrá afectar la novedad de la solicitud en estudio.

²² Las 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”.

estado de la técnica más cercano. Estas diferencias también se denominan “características distintivas” de la invención.

Las características o elementos distintivos de la invención se deberán interpretar técnicamente en un sentido no restrictivo, sino que amplio. En otras palabras, se debe establecer la diferencia entre el estado de la técnica más cercano y la invención reivindicada, sin limitarla a los ejemplos de la invención.

Las características técnicas distintivas deben estar incorporadas en las reivindicaciones. En caso que las características técnicas de la invención se encuentren contenidas solamente en la memoria descriptiva, no se considerarán para el análisis de Nivel inventivo. Por lo anterior, aquella o aquellas características técnicas que aporten al beneficio o efecto para resolver el problema técnico, deben estar indicada en las reivindicaciones independientes, según corresponda.

Aquellas declaraciones que sólo correspondan a resultados esperados y que, por lo tanto, no describen cualidades estructurales o funcionales que forman parte de la invención, no son elementos técnicos, por lo tanto, no pueden ser consideradas parte de las características distintivas. Por ejemplo, si la invención afirma que un procedimiento se ejecuta con mayor eficiencia, no basta que se indique en la descripción que el proceso es factible de ejecutar o que se asevere que se alcanzan ciertos resultados, sino que deben existir evidencias técnicas en la descripción que demuestren dicha mayor eficiencia, tales como gráficos o tablas, u otro medio de representación que reflejen un aumento en la eficiencia con respecto al estado de la técnica, en la magnitud que se declara. A falta de evidencias, se entenderá que la afirmación no es más que un resultado esperado, y no será considerada una característica distintiva.

Pregunta 2.2: ¿Qué efecto técnico se deriva de esa diferencia?

Luego, se debe precisar cuál es el efecto o resultado que es directamente atribuible a las características que diferencian la invención reivindicada del estado de la técnica más cercano. Para ello, no puede asignarse un efecto a los elementos distintivos en forma aislada, sino que, entendiendo la invención en su conjunto, como un todo técnico, sin perjuicio del análisis que se haga a cada una de las reivindicaciones.

A modo de ejemplo, supongamos que la invención reivindicada corresponde a un reactor químico que comprende un contenedor, un agitador de paletas y deflectores, y se advierte que la diferencia técnica con respecto al estado de la técnica más cercano consiste en la presencia de deflectores. El experto en la materia sabe que el efecto de un deflector es alterar el flujo en el contenedor del reactor; sin embargo, el efecto técnico se debe determinar con relación a la invención considerando todos sus elementos. En el caso del ejemplo, el agitador de paletas en el contenedor genera un flujo radial y uno axial, y el ingreso de deflectores al contenedor evita o detiene la generación del flujo radial priorizando el flujo axial para catalizar las reacciones químicas pertinentes. Por lo tanto, el efecto técnico de los deflectores no es solamente alterar el flujo, sino que evita o detiene la generación del flujo radial priorizando el flujo axial para catalizar las reacciones químicas pertinentes.

Por otra parte, 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 aquellos casos en que no sea evidente el efecto técnico de las características novedosas y que la memoria descriptiva no entregue luces para determinarlo, se considerará que dichas características no producen ningún efecto técnico. En este caso se deberán indicar en el análisis por qué dichas características no producen efecto y no se considerarán para evaluar el nivel inventivo, para luego realizar el análisis con aquellos elementos que tengan efecto técnico. A modo de ejemplo, si estamos frente a una invención que se relaciona con el problema técnico de reducir el tiempo de reacción en un cierto proceso y se describe un elemento técnico cuyo efecto es refractar la luz, entonces tal efecto no será considerado, dado que no contribuye directa ni indirectamente con el problema de reducir dicho tiempo de reacción.

Si en el proceso de evaluar el efecto técnico de la característica distintiva de la invención, se determina que ninguna de ellas tiene un efecto técnico evidente, entonces, no se puede continuar con el MPS y la invención no tendría nivel inventivo. Esto se debe a que una característica que no tiene un efecto técnico no puede sustentar la presencia de nivel inventivo.

Pregunta 2.3: ¿Cuál es el PTO subyacente en la invención reivindicada?

En esta etapa y tal como se definió con anterioridad, es necesario identificar y diferenciar entre el problema técnico que el solicitante dice resolver, llamado *problema técnico subjetivo*, y el problema técnico que resulta efectivamente resuelto a partir de las características distintivas de la invención en estudio, que se conoce como PTO. Será este último el que permitirá realizar la comparación de manera más efectiva con el estado de la técnica, ya que permite establecer cuál es el aporte objetivo de la invención respecto del documento más cercano.

Así, habiendo sido establecido el efecto técnico en la Pregunta 2.2, es necesario ahora preguntarnos ¿cuál es el PTO subyacente en la invención reivindicada? Esta pregunta es equivalente a cuestionar cuál es el propósito que motiva tal efecto: qué es lo que se quiere evitar, mejorar o resolver con él; la respuesta a tal cuestionamiento corresponde al PTO a estudiar. A modo de orientación, se sugiere plantear cualquiera de las siguientes preguntas para determinar el PTO:

- ¿A qué apunta el efecto técnico determinado?
- ¿Qué se intenta resolver mediante el efecto técnico determinado?
- ¿Cuál es el objetivo final del efecto técnico determinado?
- ¿Qué se busca evitar a través de la aplicación del efecto técnico determinado?

A modo de ejemplo:

- a) La invención corresponde a una línea de ensamble de piezas para producir un artículo.
- b) La característica distintiva es un **brazo robótico que manipula y ensambla las piezas del artículo a producir.**
- c) El efecto técnico de dicha diferencia: **automatizar la manipulación y el ensamble de piezas.**
- d) Se plantea la pregunta: *¿Qué se intenta resolver mediante el efecto técnico*

determinado?

La respuesta a dicha pregunta puede ser: **evitar el ensamble manual de piezas**. Por lo tanto, se puede establecer que el PTO es: **cómo evitar el ensamble manual de piezas**.

IMPORTANTE: Se debe evitar incorporar elementos técnicos de la solución en la construcción del PTO, para no incurrir en un análisis *ex post facto*. Siguiendo con el ejemplo, un planteamiento de PTO equivocado sería: **cómo proporcionar un brazo robótico en una línea de ensamble**. Tal PTO sería erróneo, porque incorpora tanto el elemento técnico diferenciador de la solución como el resultado esperado de ella.

El PTO se elabora a partir de la función técnica que se ha atribuido a las características distintivas de la invención reivindicada. En este ejercicio, el PTO podrá coincidir con el problema planteado por la invención o Problema Técnico Subjetivo, ser más específico o uno distinto. Por ejemplo, la invención podría indicar que el problema técnico que resuelve es proveer un producto, proceso o método mejorado. Sin embargo, luego de la comparación con el estado de la técnica más cercano, se determina que no hay evidencia de que el producto, proceso o método demuestre una ventaja. En ese caso, el PTO sería proveer un producto, proceso o método alternativo; es decir, un problema técnico menos ambicioso que el planteado por la invención (ver sección 4.6: “Soluciones alternativas”).

Etapas 3: Análisis de Obviedad de la Invención Reivindicada

En esta última etapa, se realiza el análisis de obviedad a partir del PTO que se definió en la etapa anterior; para ello, contestamos las siguientes preguntas:

Pregunta 3.1: El experto en la materia, ¿hubiese reconocido el mismo PTO?

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 PTO. A partir del documento del estado de la técnica analizado, es posible establecer efectos técnicos o reconocer enseñanzas, objetivos técnicos o equivalentes técnicos, que apuntan a resolver el mismo problema. Por ejemplo, supongamos que el PTO de la invención radica en “cómo mejorar el ensamble de un diente de desgaste de una pala mecánica”; si existe un documento

que divulga un acople rápido para la unión de los dientes a una pala mecánica, se reconoce que dicho documento busca implícitamente resolver el mismo PTO, utilizando para ello un acople rápido, aunque dicho PTO no se mencione explícitamente en el documento.

En caso de no haber ningún documento que revele la intención de resolver el mismo PTO, solo o en combinación, entonces se podría concluir que la invención **no es obvia**, pues el sólo planteamiento del problema a resolver no es obvio, aun cuando su solución pueda parecer obvia de manera retrospectiva. A este respecto cabe señalar que existen las denominadas “invenciones de problema” (ver casos particulares, sección 4.1: “Invenciones de problema”).

Por otra parte, si en el estado de la técnica sí se revela la intención de resolver el mismo PTO, entonces corresponderá contestar la siguiente pregunta: **El experto en la materia, ¿hubiese resuelto el PTO de la manera indicada en la solicitud?**

La pregunta recién planteada conduce a determinar si existe alguna enseñanza, sugerencia o motivación, en el estado de la técnica en su conjunto, que hubiera inducido o motivado al experto a adaptar o modificar el estado de la técnica más cercano, a fin de alcanzar los efectos técnicos que se logran en la invención. En caso de existir tal enseñanza, sugerencia o motivación, la invención será considerada obvia y, por tanto, **sin nivel inventivo**. Las enseñanzas del estado de la técnica que hagan obvia la invención deben estar reunidas en 1 o 2 documentos, si se requiere utilizar 3 o más documentos del ET para encontrar la invención deducible, ésta presenta nivel inventivo.

La enseñanza que hubiese inducido o motivado al experto en la materia a adaptar o modificar el estado de la técnica más cercano puede emanar de tres fuentes:

- a) De las enseñanzas del mismo estado de la técnica más cercano.
- b) Del conocimiento del experto. Es importante recalcar que dicho experto se valdría de su competencia y creatividad normales en el campo técnico (ver “Experto en la materia” en sección 2: “Algunos conceptos generales”).
- c) Del conocimiento aportado por un segundo documento del estado de la técnica (ver en detalle en 4.3 “Combinación de documentos”)

En el caso de las letras a) y b), es el estado de la técnica más cercano, por sí solo, el que afecta el nivel inventivo; mientras que en la letra c) es la combinación de documentos la que afecta el nivel inventivo de la invención.

Por otro lado, si resulta que no existe la mencionada enseñanza que induzca al experto a adaptar o modificar el estado de la técnica más cercano, entonces la invención se considerará como no obvia y, por tanto, **con nivel inventivo**.

El carácter inesperado de un resultado o “efecto sorprendente”, no es sinónimo de nivel inventivo. A su vez, la ausencia de un efecto sorprendente no implica la ausencia de nivel inventivo. Por lo tanto, el análisis de nivel inventivo no podrá basarse en la búsqueda de la presencia o ausencia de un efecto sorprendente.

De forma equivalente, no debe buscarse el nivel inventivo en la presencia de otros indicios de nivel inventivo, como el quiebre de un paradigma de la técnica o un impedimento instrumental. Lo anterior, dado que el análisis de nivel inventivo debe dar cuenta de la obviedad o no obviedad de la solución al PTO.

4. Casos particulares de análisis de nivel inventivo

4.1 Invenciones de problema

Durante el desarrollo del MPS, en la etapa de formular el PTO, se debe evaluar si el experto en la materia hubiese reconocido el mismo PTO. La respuesta a esta pregunta se busca en el estado de la técnica, incluido el documento más cercano, determinando si en alguno de los documentos se revela la intención de resolver el mismo PTO en la misma área técnica o en un área técnica relacionada.

En caso de no haber ningún documento que resuelva el mismo PTO, entonces se entiende que la invención no es obvia, pues el sólo planteamiento del problema a resolver es el resultado de un acto creativo. En estos casos, que se denominan “invenciones de problema”, la invención yace en la identificación del problema y, una vez que el problema es identificado, la solución puede ser obvia a la vista del experto. Por ejemplo, un caso conocido de este tipo de invenciones es el vaso con boquilla para bebés “*Anywayup Cup*” (GB2266045B) que tiene una válvula que evita las fugas de líquido. Este tipo de vasos ya se conocían por años y los padres se habían acostumbrado a que derramaran líquido si se caían. A nadie se le había ocurrido

resolver ese problema. Sin embargo, la titular de la patente reconoció el problema, lo quiso solucionar y lo hizo poniendo una válvula que evita las fugas. Un experto en la materia podría considerar obvio poner una válvula si se está tratando de resolver el problema técnico de evitar una fuga de líquido; pero en este caso nadie se había planteado el problema técnico, ni había intentado resolverlo hasta ese momento. Y justamente es en el plantear y resolver un problema previamente no identificado donde radica la actividad inventiva en este tipo de invenciones.

4.2 Combinación o yuxtaposición de características técnicas

La invención reivindicada debe considerarse en su conjunto. Cuando una reivindicación consiste en una "combinación de características", no es correcto argumentar que cada una de las características separadas de la combinación son conocidas u obvias y que "por lo tanto" todo el objeto reivindicado es obvio. Sin embargo, cuando la reivindicación es simplemente una "agregación o yuxtaposición de características" y no una combinación verdadera, basta con demostrar que las características individuales son obvias para demostrar que la agregación de características no implica una actividad inventiva. Un conjunto de características técnicas se considera una combinación de características si la interacción funcional entre las características logra un efecto técnico combinado; lo cual es muy distinto a la suma de los efectos técnicos de las características individuales. En otras palabras, las interacciones de las características individuales deben producir un efecto sinérgico. Si no existe tal efecto sinérgico, no hay más que una mera agregación de características.

4.3 Combinación de documentos

En la etapa 3 del MPS se debe determinar si en el estado de la técnica en su conjunto existe un conocimiento que *hubiera motivado* al experto en la materia, enfrentado al PTO, a adaptar o modificar el documento más cercano permitiéndole alcanzar los mismos efectos y de la misma forma que lo hace la invención evaluada. En algunas ocasiones, es posible que la información que motive al experto en la materia a modificar el estado de la técnica más cercano para llegar a la invención reivindicada se encuentre en el mismo documento más cercano o se genere de los conocimientos y competencias normales del experto en la materia. En otras ocasiones, podría ser posible derivar la solución reivindicada a partir de la combinación de la solución descrita en el estado de la técnica más cercano, con la información aportada en una segunda divulgación del estado de la técnica.

Para determinar si el experto en la materia habría combinado dos documentos, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Si los documentos provienen de campos técnicos similares, vecinos o remotos.
- Si las características divulgadas en los documentos son tales que hacen improbable que un experto en la materia los combine. Por ejemplo, si las divulgaciones encontradas en 2 documentos, consideradas en su conjunto, no pueden combinarse fácilmente debido a la incompatibilidad inherente de ciertas características técnicas descritas, la combinación de estos documentos no se considera posible.

Como ejemplo de lo descrito en el segundo punto, supongamos que la invención en estudio consiste en un lápiz de grafito (característica 1) que comprende una goma de agarre cilíndrica (característica 2), donde el efecto técnico de la invención a partir de dicha “característica 2” consiste en proporcionar un mejor agarre. El estado de la técnica más cercano (D1) divulga un lápiz de grafito (característica 1) que comprende una sección transversal o en corte poligonal, y un segundo documento (D2) divulga un bolígrafo que comprende una goma de agarre cilíndrica (característica 2). En primera instancia, el experto en la materia visualiza las dos características técnicas que conforman la invención y, en consecuencia, podría combinar ambos documentos y alcanzar una solución como la reivindicada en la solicitud en estudio. Sin embargo, se advierte que D1 presenta factores obstructivos, es decir, limitantes que evitan la combinación de ambos documentos. En efecto, D1 describe un lápiz de grafito con sección poligonal, presentando dicha característica un efecto técnico en particular, el cual consiste en evitar o prevenir el rodado del lápiz en superficies planas. De esta manera, si un experto en la materia combinase D1 con D2, es claro que al incluir la goma de agarre cilíndrica de D2 en el lápiz de grafito con sección poligonal de D1, este último podría rodar, perdiéndose totalmente el efecto técnico buscado en D1.

4.4 “Expectativa razonable de éxito” versus “esperanza de tener éxito”

Se considera que la obviedad está presente no sólo cuando los resultados son claramente predecibles, sino también cuando existe una expectativa razonable de éxito. Para determinar que una solución es obvia, es suficiente establecer que la persona experta en la materia habría seguido las enseñanzas de la técnica anterior con una expectativa razonable de éxito.

Asimismo, una mera actitud de "probar y ver" a la luz del estado de la técnica más cercano no necesariamente hace que la solución sea inventiva.

Es importante no confundir una "expectativa razonable de éxito" con la "esperanza de tener éxito". Una expectativa razonable de éxito surge cuando el estado de la técnica enseña que ciertos resultados son predecibles; sin embargo, si los investigadores son conscientes al embarcarse en su investigación de que, para llegar a una solución técnica, necesitarán no sólo habilidades técnicas sino también la capacidad de tomar las decisiones correctas no triviales a lo largo del camino, esto no puede considerarse como una "expectativa razonable de éxito".

4.5 Inventiones de selección

Las inventiones de selección corresponden a subconjuntos o subintervalos seleccionados del estado de la técnica más cercano. Se entiende que el subconjunto está relacionado con un efecto técnico particular e inesperado.

Para la actividad inventiva, el subintervalo o subconjunto no debe incluir rangos o valores que ya fueron ejemplificados en la técnica anterior. La selección de dicho subintervalo o subconjunto debe tener un propósito claro y no ser arbitrario. Si no existen indicios que lleven al experto a realizar dicha selección, entonces se concluye que la invención de selección tiene nivel inventivo. Este efecto técnico, que ocurre dentro del rango seleccionado, también puede ser el mismo efecto que se logra con el rango más amplio conocido, pero en un grado inesperado.

Por su parte, si el experto en la materia habría realizado la selección o habría elegido el intervalo de superposición con la expectativa de alguna mejora o ventaja, entonces la invención reivindicada no implica una actividad inventiva.

El efecto técnico inesperado debe aplicarse a todo el rango que se reivindica. Si ocurre solo en una parte del rango reivindicado, el objeto reivindicado no resuelve el problema específico con el que se relaciona el efecto y, por lo tanto, no tiene nivel inventivo.

4.6 Soluciones alternativas

Se entiende por solución alternativa a aquella donde se alcanza el mismo resultado que el estado de la técnica, sin mostrar que exista alguna ventaja evidente. Es posible identificar dos tipos de soluciones alternativas:

- a) Aquellas que corresponden a los mismos pasos o elementos del estado de la técnica, con modificaciones que consisten en simples reemplazos por equivalentes técnicos que no incorporen beneficios adicionales o resuelvan el problema técnico.
- b) Aquellas en que la disposición de la solución difiere evidentemente del estado de la técnica, siendo no derivable de la misma mediante equivalentes técnicos.

En general, el caso (a) no se considera inventivo. Sin embargo, se le podría atribuir nivel inventivo si la solicitud describe clara y fundadamente al menos un efecto técnico específico de las modificaciones realizadas al estado de la técnica, que demuestre que la solución alternativa no corresponde a un mero equivalente técnico.

El caso (b) es inventivo incluso si la solución alternativa no demuestra alguna ventaja respecto del estado de la técnica, por el solo hecho de no ser derivable a partir del estado de la técnica.

4.7 Polimorfos

Los polimorfos corresponden a diferentes formas cristalinas de un mismo compuesto, resultado de diferente conformación de las moléculas en estado sólido, lo que influye directamente en sus propiedades fisicoquímicas. El análisis de nivel inventivo del polimorfo de un compuesto conocido se lleva a cabo utilizando el MPS, donde el estado de la técnica más cercano suele ser la forma amorfa del compuesto conocido u otro polimorfo diferente del mismo compuesto. La formulación del PTO se deriva a partir de determinar el efecto o resultado que es directamente atribuible a la diferencia del nuevo polimorfo con el estado de la técnica más cercano. Dicha diferencia puede estar relacionada con la higroscopicidad, cambios en el punto de fusión, solubilidad, cambios reológicos, entre otros. Si la solicitud no muestra un efecto técnico atribuible a esa diferencia, se considera que el polimorfo nuevo corresponde a una mera alternativa. El proveer una nueva alternativa no se considera inventivo debido a que es de conocimiento general que, variando la naturaleza o cantidad de

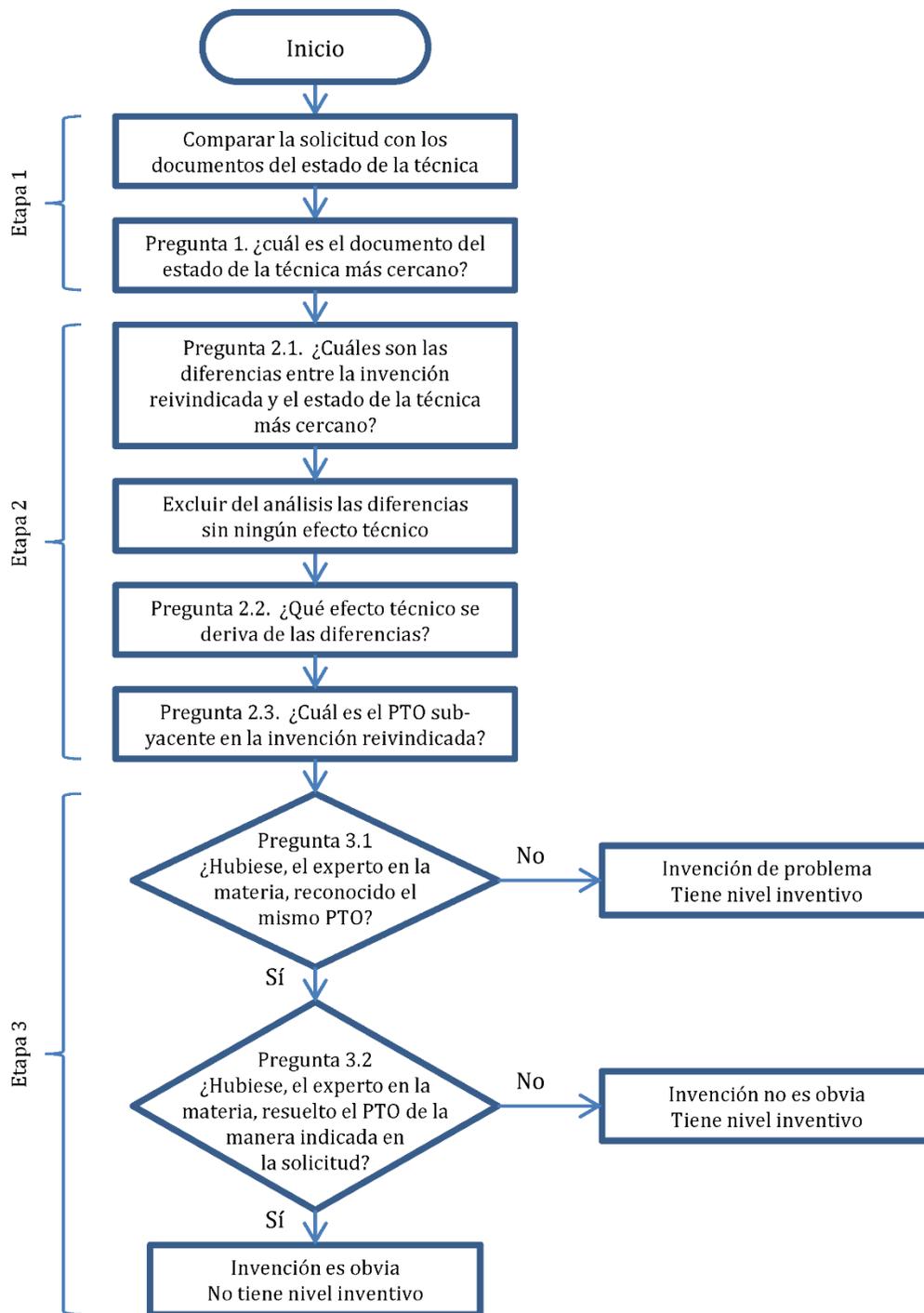
solvente, temperatura, agitación, entre otros parámetros, se puede obtener un polimorfo y, por lo tanto, la mera descripción de un nuevo polimorfo no puede reconocerse como la solución a un problema de la técnica. Por otra parte, si la solicitud muestra que el efecto técnico descrito para el nuevo polimorfo soluciona un problema técnico específico tal como un problema farmacocinético (ej. biodisponibilidad), de estabilidad, o de formulación (compactación de polvo, solubilidad), entre otras, sí podría considerarse inventivo. No obstante, esto se debe evaluar caso a caso, considerando lo divulgado en el estado de la técnica.

5. Requerimientos del Informe Pericial (IP) y Respuesta del Perito (RP)

Conforme a la metodología antes expuesta, el INFORME (IP o RP) emitido por el perito deberá incluir, a lo menos, los siguientes aspectos:

- a) Describir la invención, con sus principales características, elementos técnicos y los efectos técnicos relevantes de acuerdo a lo reivindicado.
- b) Identificar el documento de la técnica más cercano a la invención propuesta, indicando sus principales características.
- c) Identificar en forma explícita qué características y efectos técnicos se **comparten y cuáles difieren** entre la invención en estudio y el documento más cercano identificado en el punto anterior.
- d) Identificar en forma explícita cuál es el efecto técnico conjunto que generan las diferencias técnicas determinadas en el punto anterior.
- e) Establecer y plasmar de forma explícita el PTO a partir de dicho efecto técnico establecido, evitando incluir resultados o características técnicas que pertenezcan a la solución.
- f) Exponer una explicación razonada de por qué o cómo, las enseñanzas del estado de la técnica motivarían a un experto en la materia, a adaptar o modificar el estado de la técnica más cercano y, de esta forma, resolver el PTO establecido mediante la invención que se propone, evitando un análisis retrospectivo. 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.
- g) Formular el pronunciamiento final que resulte del razonamiento anterior.

Si se afecta el nivel inventivo a partir de las enseñanzas de un documento, este deberá ser categorizado como “X” (documento relevante por sí solo). En cambio, si el rechazo se realiza sobre la base de la combinación de dos documentos, estos deberán ser categorizados como “Y” (documento relevante en combinación con otro) (ver Parte XVIII: “Estándar de Análisis Pericial”).



“Diagrama de flujo MPS”.

ANEXO. EJEMPLOS DE NIVEL INVENTIVO

En este apartado se encuentran algunos ejemplos para ilustrar lo que involucra un análisis de nivel inventivo. Algunos de estos ejemplos se basan en solicitudes presentadas, pero han sido modificadas para simplificar el análisis, debido a que el único objetivo es que sean de ayuda para la comprensión del MPS. Asimismo, estos ejemplos no se deben considerar como una plantilla para la redacción del análisis de nivel inventivo.

CASO 1. Ejemplo de máquina de cementación vibratoria (basado en CL 201603103)

Reivindicación 1 (R1)

Una máquina diseñada para ser aplicada en faenas de **cementación o precipitación de cobre** con cuyo movimiento necesario para agilizar la cinética de reacción, permite soltar las dendritas de cobre formadas y adheridas a **la superficie del fierro**, reactivo aplicado **como chatarra de fierro**, dejando su superficie libre y limpia para que siga disolviendo el fierro y precipitando en ella el cobre **CARACTERIZADO**, porque se produce **movimiento por vibración** mediante **poleas excéntricas (5) accionadas por una fuerza motriz** y estando estas **unidas a una cama (4) que cuelga de la plataforma (6) por medio de resortes (3)**, donde el **balde (1) al estar adosado a la cama (4) es sometido al movimiento vibratorio; actuando el balde (1) como contenedor de la mezcla de fierro metálico con el líquido ácido** que contiene los iones de cobre, donde el movimiento vibratorio agilizará la reacción química y hará caer y deslizarse al fondo del balde (1) el cobre metálico que por su alta densidad en relación a la del líquido, decantará rápidamente.

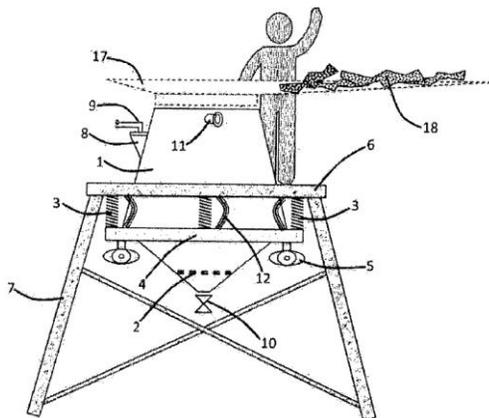


FIGURA 1 DE LA SOLICITUD.

A continuación, se presentan las etapas del MPS para evaluar el nivel inventivo del presente caso.

Etapas 1: Determinar del estado de la técnica más cercano

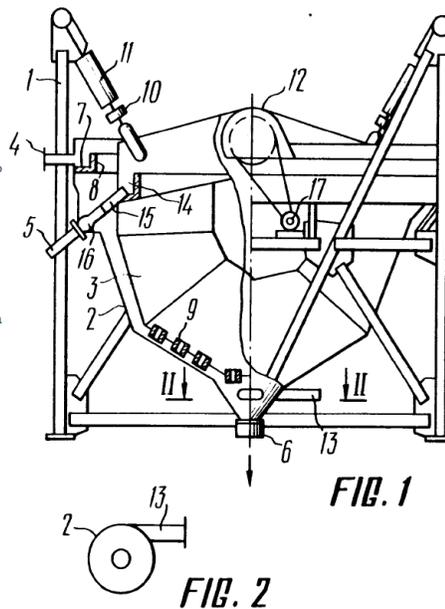
Pregunta 1: ¿Cuál es el documento del estado de la técnica más cercano?

Del análisis comparativo realizado entre la invención y el universo de documentos más cercano del estado de la técnica, se estima que el documento que presenta más características técnicas comunes con la invención corresponde al documento CA1104796 A (D1). A continuación, se presenta un cuadro comparativo que muestra las diferencias técnicas frente al documento D1, identificando además las características técnicas relevantes:

Solicitud (R1)	D1	Diferencias técnicas
Cementador de cobre usando chatarra de hierro	Cementador de cobre usando chatarra de hierro	
movimiento por vibración mediante poleas excéntricas (5) accionadas por una fuerza motriz	movimiento por vibración mediante poleas (12) accionadas por una fuerza motriz (motor (17)) (ver figura 1)	poleas excéntricas
unidas a la cama (4) que cuelga de la plataforma (6) por medio de resortes (3)	unidas al balde (receptáculo perforado (3)) que cuelga de la plataforma (estructura (1)) por medio de resortes absorbedores de impacto (11)	resortes (3) y cama (4)
balde (1) al estar adosado a la cama (4) es sometido al movimiento vibratorio	balde (receptáculo perforado (3)) está adosado a una bañera (2) y presenta un elemento elástico (16) que impide la transmisión de vibración. La transmisión de vibración es directa al balde (receptáculo perforado (3))	balde (1) al estar adosado a la cama (4) es sometido al movimiento vibratorio

<p>El balde (1) que actúa como contenedor de la mezcla de fierro metálico con el líquido ácido</p>	<p>El balde (bañera (2) y receptáculo perforado (3)) que actúa como contenedor de la mezcla de fierro metálico con el líquido ácido</p>	
--	---	--

- 1-estructura
- 2-balde o bañera
- 3-receptáculo perforado
- 4-conexion de entrada
- 5-conexion de salida
- 6-valvula de salida
- 7-canal anular
- 8-borde de desbordamiento
- 9-magentos anulares
- 10-aislante (eléctrico)
- 11-absorvedor de impacto
- 12-vibrador
- 13-conexion remoción de depósitos
- 14-canal anular de salida
- 15-conexion
- 16-conexion flexible
- 17-motor



FIGURAS 1 Y 2 DE D1

Etapa 2: Establecimiento del problema técnico objetivo (PTO) a resolver

Pregunta 2.1: ¿Cuál es la diferencia, expresada en términos de características técnicas, entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano?

Del análisis previamente realizado, se advierte que las diferencias técnicas consisten en:

- Poleas Excéntricas (5)
- Cama (4)
- Resortes (3)
- Balde (1) al estar adosado a la cama (4) es sometido al movimiento vibratorio

Pregunta 2.2: ¿Qué efecto técnico se deriva de esa diferencia?

Para responder esa pregunta se parte determinando el efecto técnico de cada diferencia en el contexto de la reivindicación:

- **Poleas Excéntricas (5):** Utilizar la geometría excéntrica de la polea para generar un movimiento oscilatorio.
- **Cama (4):** Permitir la transmisión oscilatoria entre la polea excéntrica (5) y el balde (1).
- **Resortes (3):** Amortiguar el movimiento vibratorio a la plataforma (6).
- **Balde (1) al estar adosado a la cama (4) es sometido al movimiento vibratorio:** Permitir la transmisión oscilatoria entre la polea y el balde (1).

Es posible establecer un efecto técnico que involucra todas las diferencias: “Generar un movimiento vibratorio a partir de poleas excéntricas (5), transmitiendo al balde (1) vía una cama (4) solidaria a ella y aislando la plataforma de dicho movimiento. Por lo tanto, de las diferencias encontradas y en el contexto de la reivindicación se puede establecer que el conjunto de características técnicas novedosas presenta el siguiente efecto técnico:

“Generar un movimiento vibratorio/oscilatorio al balde (1) aislado de la plataforma (6)”.

Pregunta 2.3: ¿Cuál es el PTO subyacente en la invención reivindicada?

Para poder determinar el PTO se sugiere plantear cualquiera de las siguientes preguntas:

- ¿A qué apunta el efecto técnico determinado?
- ¿Qué se intenta resolver mediante el efecto técnico determinado?
- ¿Cuál es el objetivo final del efecto técnico determinado?
- ¿Qué se busca evitar a través de la aplicación del efecto técnico determinado?

Es decir, se debe determinar cuál es la finalidad, objetivo o consecuencia de dicho efecto. En este caso, la finalidad o consecuencia de la generación de un movimiento vibratorio consiste en ***“agilizar la cinética de reacción que permite soltar las dendritas de cobre formadas y***

adheridas a la superficie del hierro". Si se plantea dicha consecuencia como un problema genérico, es posible arribar al PTO de la invención.

De esta manera el **PTO planteado**, consiste en:

¿Cómo agilizar la cinética de reacción para soltar las dendritas de cobre formadas y adheridas a la superficie del hierro?

Etapas 3: Análisis de Obviedad de la Invención Reivindicada

Pregunta 3.1: El experto en la materia, ¿hubiese reconocido el mismo PTO?

En efecto, el experto **SI** hubiese reconocido el PTO, debido a que el documento D1 describe elementos vibratorios para agilizar la reacción química. Más aún, el documento D1 también describe explícitamente el problema técnico de esta invención al divulgar que: "El metal de cementación se somete a una oscilación vibratoria".

En vista que en el estado de la técnica sí se revela la intención de resolver el mismo PTO, entonces corresponderá contestar la siguiente pregunta:

Pregunta 3.2: El experto en la materia, ¿hubiese resuelto el PTO de la manera indicada en la solicitud?

La pregunta recién planteada conduce a determinar si existe alguna enseñanza, sugerencia o motivación, en el estado de la técnica en su conjunto, que hubiera inducido o motivado al experto a adaptar o modificar el estado de la técnica más cercano, a fin de alcanzar los efectos técnicos que se logran en la invención.

En este caso, el experto en la materia distingue las siguientes enseñanzas en el documento D1:

- Elemento vibrador (12) es accionado por un motor (17) y se visualiza de la figura 1, **que el vibrador (12) consiste en una polea.**
- El receptáculo perforado (3) está **acoplado operativamente** con un vibrador (12)
- **Absorbedor de impacto (11)** unido al receptáculo (3) y se visualiza de la figura 1 que es un **amortiguador lineal.**

Ante dichas enseñanzas el experto en la materia puede establecer los siguientes efectos técnicos de ellas:

- **El vibrador (12) consiste en una polea:** Generar vibración mediante una polea que transmite un movimiento oscilatorio.
- **Acoplado operativamente:** Unión o acople mecánico que transmite el movimiento oscilatorio.
- **Amortiguador lineal:** Amortiguar las vibraciones a la estructura (1).

De esta manera, considerando las enseñanzas descritas en D1 y los efectos técnicos establecidos, el experto en la materia puede concluir que las diferencias técnicas encontradas de la invención en estudio y las enseñanzas de D1 presentan los mismos efectos técnicos.

Entendiendo que el experto en la materia en esta área, es capaz de conocer y comprender los aspectos mecánicos de los osciladores o vibradores, establecería los siguientes argumentos para derivar la solución reivindicada:

- Ante la enseñanza que el “**vibrador (12) consiste en una polea**”, el experto bajo sus conocimientos advierte que para que se genere un movimiento oscilatorio a partir de una polea, es **indispensable que dicha polea sea excéntrica, si no comprende dicha geometría no se obtendría una vibración en el receptáculo (13)**.
- Ante la enseñanza de un “**Acople operativo**” y conociendo su efecto técnico (anteriormente mencionado), el experto en la materia podría u optaría dentro de la gama de equivalentes técnicos de acoples vibratorios entre polea y balde (camas, plataformas, coplas, flanges, etc.); seleccionar uno como la cama (4) adosada al balde (1) descrita en la reivindicación 1 de la solicitud en estudio.
- Ante la enseñanza de un “**Amortiguador lineal**” y conociendo su efecto técnico (anteriormente mencionado), el experto en la materia podría u optaría dentro de la gama de equivalentes técnicos de amortiguadores lineales (actuadores, cilindros neumáticos, cilindros hidráulicos, elastómeros, o **resortes, etc.**); seleccionar un resorte, modificarlo en D1 y alcanzar una solución como la reivindicada.

De esta manera, se advierte que un experto en la materia bajo sus conocimientos técnicos podría derivar una solución como la reivindicada en la solicitud, a la luz de las enseñanzas descritas en D1. Cabe destacar que D1 no describe restricciones técnicas para el intercambio de ciertos elementos por equivalentes técnicos porque esas modificaciones no afectan su funcionamiento y, además, tal cual como quedó de manifiesto son del conocimiento común del experto en la materia.

Conclusión.

El documento D1 por sí solo (categorizado como "X") afecta el nivel inventivo de la reivindicación 1 de la solicitud en estudio.

CASO 2. Ejemplo de proceso de fabricación de una composición biopolimérica A, la composición biopolimérica A y su uso

Reivindicación 1. *Proceso para elaborar un material A con propiedades bioactivas a partir de bioalgas CARACTERIZADO porque comprende:*

- a) Extruir material realizando una mezcla polimérica de poliéster de marca sintex® en proporción 5-30 % en peso del material y adicionar bioalga en proporción 50-35 %*
- b) Mezclar dicho poliéster en una concentración entre 5-30 % y dicha bioalga aplicando temperatura en rango 180-195 °C*
- c) Extraer vapores del proceso de extrusión con desgasificación*
- d) Obtener el precipitado del material biopolimérico mediante un enfriamiento por inyector soplador y corte continuo de dicho precipitado*

Reivindicación 2. *Un material A biopolimérico bioactivo obtenido a partir del proceso de la reivindicación 1 CARACTERIZADO porque comprende al menos los siguientes componentes:*

- a) Biomasa algal en proporción 50-35 % que resiste temperaturas hasta 195 °C*
- b) Un poliéster entre 5-30 % de marca Sintex®*

Reivindicación 3. *Uso de un material bioplástico con propiedades bioactivas CARACTERIZADO porque sirve para entregar actividad antifúngica y antibacteriana en empaques y superficies*

A continuación, se presentan las etapas del MPS para evaluar el nivel inventivo del presente caso:

Etapas 1: Determinar el estado de la técnica más cercano

Pregunta 1: *¿Cuál es el documento del estado de la técnica más cercano?*

Luego, del análisis comparativo de la invención con los documentos del estado de la técnica, se determina que el estado de la técnica más cercano corresponde al documento D1, que divulga tres categorías: 1) una composición bioplástica biodegradable para fabricación de artículos moldeados de empaque, 2) un proceso de elaboración de un material bioplástico y 3) un proceso de fabricación de un artículo moldeado. Respecto a la categoría del proceso de fabricación del material bioplástico, D1 enseña un método de extrusión de conversión de biomasa macrófita en material bioplástico, que comprende las mismas etapas de la invención; también divulga diferentes formulaciones, que comprenden biomasa macrófita 10-85 %, y/o plastificante 0-30 %, y/o polímero natural o sintético 10-85 %, y/o polímero termoendurecible 0-30 %; finalmente, D1 enseña el uso de dicho material en empaques para otorgar características biocidas.

Etapas 2: Establecimiento del problema técnico objetivo (PTO) a resolver

Pregunta 2.1: *¿Cuál es la diferencia, expresada en términos de características técnicas, entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano?*

A continuación, se presenta un cuadro comparativo, para establecer las diferencias técnicas relevantes con respecto a D1:

Solicitud R1-R2-R3	D1	Diferencias técnicas
R1. Proceso para elaborar un material A, con propiedades bioactivas a partir de bioalgas	Método de extrusión de conversión de biomasa macrófita en material bioplástico, que comprende las mismas etapas de la invención:	
a. Extruir material, realizando una mezcla polimérica de poliéter (Sintex®), en proporción 5-30% en peso del material y adicionar bioalga en proporción 50-35%	Formación de un masterbatch de una composición bioplástica, mediante la alimentación de un polímero termoplástico y/u otros aditivos dentro de una tolva principal de una extrusora de tornillo y alimentación de la biomasa macrófita a través de un alimentador lateral río abajo, en las proporciones adecuadas (etapa a).	uso de plastificante poliéter específico Sintex® en el proceso de extrusión
b. Mezclar un poliéter y dicha bioalga, aplicando temperatura en un rango entre 180-195 °C	La composición bioplástica es homogéneamente obtenida con la mezcla de la biomasa, los polímeros termoplásticos y los otros aditivos deseados. Se señala que la temperatura del extrusor de tornillo es aproximadamente 190°C (etapa b).	
c. Extraer vapores del proceso de extrusión con desgasificación. d. Obtener el precipitado del material biopolimérico mediante un enfriamiento por inyector soplador y corte continuo de dicho precipitado.	El polímero termoendurecible por entrecruzamiento durante la aplicación de calor y presión en el proceso de extrusión debe ser aplicado en una proporción 0-40%, por ejemplo desde 5 a 30% p/p (etapa c).	
R2. Un material A biopolimérico bioactivo obtenido a partir del proceso de la reivindicación 1 que comprende al menos los siguientes componentes: Biomasa algal que resiste temperaturas hasta 195°C, un poliéter entre 5-30% de marca Sintex®	Respecto a la categoría de la reivindicación 2, se tiene que en los ejemplos se divulgan diferentes formulaciones que comprenden biomasa macrófita 10-85%, y/o plastificante 0-30% y/o polímero natural o sintético 10-85% y/o polímero termo- endurecible 0-30%.	Polímero plastificante poliéter específico Sintex®.
R3. Uso de un material bioplástico con propiedades bioactivas	D1 enseña el uso de dicho material en empaques para otorgar características biocidas	

En resumen, la característica técnica distintiva es la presencia del polímero plastificante poliéster específico Sintex®.

Pregunta 2.2: ¿Qué efecto técnico se deriva de esa diferencia?

De las diferencias encontradas y en el contexto de la reivindicación, se puede establecer que el conjunto de características técnicas novedosas presenta el siguiente efecto técnico:

- En la memoria descriptiva de la solicitud se entrega el resultado de la comparación de las propiedades mecánicas del material bioplástico producido con Sintex® (PLA/Sintex®/Alga) vs el material bioplástico producido con un plastificante (PLA/Plastificante/Alga). La comparación muestra que la formación de un masterbatch de PLA/Sintex® antes de la adición del material macrófito aumenta la compatibilización con el material alga y modifica las propiedades termoplásticas del bioplástico producido. Las propiedades modificadas se relacionan con una mejora en las propiedades de esfuerzo de ruptura o resistencia a la tracción, y del módulo de elasticidad y flexión del bioplástico.

Por lo tanto, el efecto técnico de las diferencias es *“mejorar las propiedades de esfuerzo de ruptura o resistencia a la tracción, y el módulo de elasticidad y flexión del bioplástico”*.

Pregunta 2.3: ¿Cuál es el PTO subyacente en la invención reivindicada?

Para poder determinar el PTO se sugiere plantear cualquiera de las siguientes preguntas:

- ¿A qué apunta el efecto técnico determinado?
- ¿Qué se intenta resolver mediante el efecto técnico determinado?
- ¿Cuál es el objetivo final del efecto técnico determinado?
- ¿Qué se busca evitar a través de la aplicación del efecto técnico determinado?

De esta manera el **PTO planteado**, consiste en:

¿Cómo mejorar las propiedades mecánicas de un material biopolimérico?

Etapas 3: Análisis de Obviedad de la Invención Reivindicada

Pregunta 3.1: El experto en la materia, ¿hubiese reconocido el mismo PTO?

En efecto, el experto **SÍ** hubiese reconocido el PTO, debido a que D1 indica el mismo problema técnico relacionado con la obtención de bioplásticos con adecuadas propiedades termoplásticas.

En vista de que en el estado de la técnica sí se revela la intención de resolver el mismo PTO, entonces corresponderá contestar la siguiente pregunta:

Pregunta 3.2: El experto en la materia, ¿hubiese resuelto el PTO de la manera indicada en la solicitud?

La pregunta recién planteada conduce a determinar si existe alguna enseñanza, sugerencia o motivación, en el estado de la técnica en su conjunto, que hubiera inducido o motivado al experto a adaptar o modificar el estado de la técnica más cercano, a fin de alcanzar los efectos técnicos que se logran en la invención.

En este caso, el documento más cercano no aporta enseñanzas que motiven a un experto en la materia a utilizar Sintex® para solucionar el PTO planteado. Sin embargo, en el estado de la técnica se encuentra un segundo documento (D2) que sí aporta información relevante en ese sentido. D2, al igual que la invención reivindicada, divulga un material bioplástico biodegradable que comprende un tipo de alga macrófita, un polímero de origen vegetal (almidón) o proteínas 10-50 %, y el plastificante específico poliéter Sintex® 10-40 %, y método de fabricación de film y artículos moldeados. D2 señala que el material bioplástico producido tiene propiedades de esfuerzo de ruptura o resistencia a la tracción mejoradas. Además, D2 menciona que el estado de la técnica ha utilizado biomasa del alga para la elaboración de una composición bioplástica biodegradable y su uso en empaques de alimentos. D2 también enseña la formación previa de dicho masterbatch para lograr dicha compatibilización con el material macrófita. Es decir, D2 le enseña al experto en la materia que Sintex® es un plastificante apropiado para la preparación de bioplástico, que comprende material de algas como materia prima. Esta información habría motivado al experto en la materia a modificar el procedimiento descrito en D1 y utilizar Sintex® como plastificante, esperando que se obtenga un material bioplástico con actividad biocida y, además, con buenas propiedades de esfuerzo de ruptura o resistencia a la tracción. Es decir, las enseñanzas de los documentos D1 y D2 permiten que el procedimiento descrito en la

reivindicación 1, el bioplástico descrito en la reivindicación 2 y su uso descrito en la reivindicación 3 sean obvios para un experto en la materia.

Cabe señalar que, en este ejemplo, los documentos D1 y D2 no divulgan exactamente la misma proporción de cada componente del bioplástico descrita en la solicitud en estudio. Sin embargo, la solicitud no muestra que el efecto técnico se relacione con las proporciones específicas de cada componente del bioplástico y, en consecuencia, dicha diferencia no puede ser sustento para una actividad inventiva.

Conclusión.

El documento D1 (categorizado como “Y”) en combinación con el documento D2 (categorizado como “Y”) afectan el nivel inventivo de las reivindicaciones 1, 2 y 3 de la solicitud en estudio.

CASO 3. Ejemplo de proceso para la preparación de un producto alimenticio (basado en CL 201201435)

Reivindicación 1(R1)

Un proceso para la preparación de un producto alimenticio bebible que contiene gas que presenta una textura de gel fluido CARACTERIZADO porque comprende las siguientes etapas: mezclar entre 0,5 a 2,5% en peso de una pectina como agente gelificante, 0,1 a 0,5% en peso de un ácido y 80 a 90% en peso de un líquido y opcionalmente al menos un agente endulzante y saborizante; pasteurizar la mezcla; inyectar un gas para formar un producto que contiene gas; mantener el producto que contiene gas durante un periodo entre 0,25 y 5 minutos; almacenar el producto en condiciones isobáricas y colocar el producto en recipientes en condiciones isobáricas.

A continuación, se presentan las etapas del MPS para evaluar el nivel inventivo del presente caso.

Etapas 1: Determinar el estado de la técnica más cercano

Pregunta 1: ¿Cuál es el documento del estado de la técnica más cercano?

De la búsqueda realizada, se determina el siguiente estado de la técnica más cercano:

- WO9804158 A1
- US4919960 A

Del análisis comparativo realizado entre la invención y el universo de documentos más cercanos del estado de la técnica, se estima que los documentos que presentan más características técnicas comunes con la invención corresponden a los documentos WO9804158 A1 y US4919960 A, ambos equivalentes (indistintamente en adelante D1 y D2 respectivamente). A continuación, se presenta un cuadro comparativo para determinar las diferencias técnicas frente a los documentos D1 y D2, identificando además las características técnicas relevantes:

Solicitud (R1)	D1	D2	Diferencias técnicas
Proceso para la preparación de un producto alimenticio bebible que contiene gas que presenta una textura de gel fluido y que comprende las etapas de:	Proceso de preparación de un producto alimenticio carbonatado con los mismos constituyentes teniendo una textura tipo gel que comprende las etapas de:	Proceso para preparar un producto carbonatado líquido lácteo que comprende las etapas de:	---
mezclar entre 0,5 a 2,5 % en peso de una pectina como agente gelificante, 0,1 a 0,5% en peso de un ácido y 80 a 90% en peso de un líquido y opcionalmente al menos uno de los agentes endulzantes y saborizantes	adicionar a un líquido base un agente gelificante que puede ser pectina en una concentración de 0,1 a 2%, un ácido que puede estar en el mismo rango de concentración;	mezclar pectina y , ácido cítrico, con un pH de 3,8 a 5,7	---
pasteurizar la mezcla	pasteurizar el producto embotellado	calentar hasta desnaturalizar las proteínas y enfriar la composición resultante	---
inyectar un gas para formar un producto que contiene gas	inyectar un gas que produce un efecto burbujeante al consumirlo (carbonatar)	suministrar CO2 presurizado en una cantidad de al menos 1,5 volúmenes	---

mantener el producto que contiene gas durante un período entre 0,25 y 5 minutos			mantener el producto gasificado durante un período entre 0,25 y 5 minutos
almacenar el producto en condiciones isobáricas			almacenar el producto en condiciones isobáricas
colocar el producto en recipientes en condiciones isobáricas	envasar el producto luego de obtener la textura gelificada fluida	empacar en envases cerrados que permitan retener la carbonatación	envasado en condiciones isobáricas

Etapa 2: Establecimiento del problema técnico objetivo (PTO) a resolver

Pregunta 2.1: ¿Cuál es la diferencia, expresada en términos de características técnicas, entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano?

Del análisis previamente realizado, se advierte que las diferencias consisten en que en ninguno de estos documentos se indica:

- **Que el producto deba mantenerse gasificado durante un período entre 0,25 y 5 minutos.**
- **Que el producto se deba almacenar en condiciones isobáricas.**
- **Que el envasado del producto deba ser en condiciones isobáricas.**

Pregunta 2.2: ¿Qué efecto técnico se deriva de esa diferencia?

Para responder esa pregunta se parte determinando el efecto técnico de cada diferencia en el contexto de la reivindicación.

- **Mantener el producto gasificado durante un período entre 0,25 y 5 minutos:** no es posible atribuir un efecto técnico a esta diferencia, toda vez que no existen antecedentes en la memoria descriptiva que permitan determinar si efectivamente esta diferencia le confiere alguna ventaja técnica al proceso reivindicado.

- **Envasado en condiciones isobáricas:** el efecto técnico esperado es mantener a una presión constante el envasado, sin perder el gasificado.
- **Almacenar el producto en condiciones isobáricas:** el efecto técnico esperado es mantener a una presión constante el almacenaje para mantener el gasificado.

¿Es posible establecer el efecto técnico que involucra todas las diferencias?: No, ya que las etapas del proceso descrito son convencionales en la técnica, o no es posible atribuirles un efecto técnico que permita determinar una ventaja técnica respecto a lo ya conocido.

¿Dicho efecto técnico aporta a resolver el problema técnico?: No, considerando que las diferencias establecidas con el estado del arte más cercano parecen etapas convencionales en la técnica, sin que sea posible atribuirles un efecto técnico que permita determinar una ventaja técnica respecto a lo ya conocido; **por lo tanto, NO aportan o contribuyen a resolver el problema técnico planteado.**

En consideración a que se observa que las diferencias técnicas anteriores No son relevantes, pues no generan efectos técnicos que apunten a un objetivo en la invención, se considerarán los elementos técnicos relevantes definidos anteriormente, para el análisis de nivel inventivo. Es decir, que a partir de las etapas de mezclar una pectina como agente gelificante y un líquido, pasteurizar la mezcla e inyectar un gas para formar un producto que contiene gas, es posible establecer que el efecto técnico consiste en:

Generar un producto alimenticio que contiene gas, con textura de gel fluido estable.

Pregunta 2.3: ¿Cuál es el PTO subyacente en la invención reivindicada?

Para poder determinar el PTO es necesario preguntarse ¿Qué busca evitar/mejorar/lograr/resolver dicho efecto técnico determinado con anterioridad?; es decir cuál es la finalidad, objetivo o consecuencia de dicho efecto.

La finalidad o consecuencia del proceso descrito consiste en “**proporcionar un proceso económico para gasificar un producto alimenticio**”. Si se plantea dicha consecuencia como una problemática generalizada, es posible arribar al PTO de la invención.

De esta manera el **PTO planteado**, consiste en:

¿Cómo proporcionar un método para gasificar un producto alimenticio mediante un proceso económico?

Etapas 3: 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?

En esta etapa es necesario resolver las siguientes preguntas:

Pregunta 3.1 :El experto en la materia, ¿hubiese reconocido el mismo PTO?

En efecto, en los documentos D1 y D2, considerados cada uno por sí solo, se describe un proceso para la preparación de un producto alimenticio bebible que contiene gas que presenta una textura de gel fluido y que comprende las etapas de mezclar una pectina como agente gelificante, un ácido y un líquido, pasteurizar la mezcla e inyectar un gas para formar un producto que contiene gas, de esta manera implícitamente el experto en la materia habría podido reconocer el mismo PTO.

De esta manera, el experto **SÍ** hubiese reconocido el PTO.

2. ¿Los efectos técnicos de las diferencias técnicas establecidas aportan a resolver el PTO determinado?

Considerando las diferencias técnicas anteriormente establecidas, es relevante establecer el efecto técnico de ellas, para así determinar la contribución técnica de dichos elementos a la problemática técnica planteada, es decir si aportan o no a resolver el PTO. De esta manera identificando el efecto técnico de cada diferencia en el contexto de la reivindicación:

- **mantener el producto gasificado durante un período entre 0,25 y 5 minutos:** no es posible atribuir un efecto técnico a dicha etapa, toda vez que no existen antecedentes en la descripción que permitan determinar si efectivamente esto le confiere alguna ventaja técnica al proceso reivindicado.

- **almacenar el producto en condiciones isobáricas:** etapa convencional que supone poder mantener el producto gasificado durante su almacenaje a presión constante, lo que ocurre en un envase cerrado.
- **envasado en condiciones isobáricas:** etapa convencional que supone poder lograr envasar un producto gasificado en el envase cerrado que mantiene una presión constante.

¿Es posible establecer el efecto técnico que involucra todas las diferencias?: No, ya que las etapas del proceso descrito son convencionales en la técnica, o no es posible atribuirles un efecto técnico que permita determinar una ventaja técnica respecto a lo ya conocido.

¿Dicho efecto técnico aporta a resolver el problema técnico?: No, considerando que las diferencias establecidas con el estado del arte más cercano parecen etapas convencionales en la técnica, sin que sea posible atribuirles un efecto técnico que permita determinar una ventaja técnica respecto a lo ya conocido; **por lo tanto, NO aportan o contribuyen a resolver el problema técnico planteado.**

3. **¿Los documentos más cercanos del estado de la técnica describen enseñanzas o motivaciones para derivar las diferencias técnicas encontradas o, un experto en la materia podría derivar dichas diferencias bajo sus conocimientos técnicos?**

De los documentos D1 y D2, cada uno por sí solo, el experto en la materia distingue las siguientes enseñanzas:

Proceso para la preparación de un producto alimenticio bebible que contiene gas que presenta una textura de gel fluido y que comprende las etapas de:

- mezclar una pectina como agente gelificante, un ácido y un líquido.
- pasteurizar o calentar la mezcla
- inyectar un gas para formar un producto que contiene gas

Por lo tanto, para un experto en la materia, a partir de las enseñanzas de D1 y D2, le resultaría obvio derivar la presente invención, considerando que las diferencias establecidas con el estado del arte más cercano corresponden a etapas convencionales en la técnica, que

fácilmente se podrían incorporar al proceso descrito, sin que sea posible atribuirles un efecto técnico que permita determinar una ventaja técnica respecto a lo ya conocido.

Ante dichas enseñanzas el experto en la materia puede establecer los siguientes efectos técnicos de ellas:

- **mantener el producto gasificado durante un período entre 0,25 y 5 minutos:** no es posible atribuir un efecto técnico a dicha etapa, toda vez que no existen antecedentes en la descripción que permitan determinar si efectivamente esto le confiere alguna ventaja técnica al proceso reivindicado.
 - a. **Almacenar el producto en condiciones isobáricas:** es una etapa convencional que supone poder mantener el producto gasificado durante su almacenaje a presión constante, lo que ocurre en un envase cerrado, y por lo tanto, tampoco corresponde a un efecto técnico observado.
 - b. **Envasado en condiciones isobáricas:** es una etapa convencional que supone poder lograr envasar un producto gasificado en el envase cerrado que mantiene una presión constante, y en consecuencia, no le atribuye un efecto técnico diferenciador a la invención en estudio.

De esta manera, considerando las enseñanzas descritas en D1 y D2, cada uno por sí solo, y los efectos técnicos establecidos, el experto en la materia puede concluir que lo descrito en D1 y D2 corresponde a equivalentes técnicos de la invención, es decir, las diferencias técnicas encontradas de la invención en estudio y las enseñanzas de D1 y D2 presentan los mismos efectos técnicos. Ahora, el experto se pregunta si es que a partir de dichas enseñanzas o equivalentes técnicos puede derivar las características técnicas novedosas establecidas.

Si se considera que el experto en la materia, presenta conocimientos técnicos de procesos para la preparación de un producto alimenticio, se entiende que éste podría establecer los siguientes argumentos técnicos para derivar la solución reivindicada:

A partir de las enseñanzas de D1 y D2, le resultaría obvio derivar la presente invención, considerando que las diferencias establecidas con el estado del arte más cercano parecen etapas convencionales en la técnica, sin que sea posible atribuirles un efecto técnico que permitan determinar una ventaja técnica respecto a lo ya conocido. Además, en relación al

tiempo de espera posterior a la gasificación, no es posible atribuir un efecto técnico a dicha etapa, toda vez que no existen antecedentes en la descripción que permitan determinar si efectivamente esto le confiere alguna ventaja técnica al proceso reivindicado.

De esta manera se advierte que un experto en la materia bajo sus conocimientos técnicos podría derivar una solución como la reivindicada en la invención, a la luz de las enseñanzas descritas en D1 y D2.

Cabe destacar que los procesos mencionados en D1 y D2, no describen restricciones técnicas para el intercambio de ciertas etapas por equivalentes técnicos, y que además tal cual como quedó de manifiesto son del conocimiento común del experto en la materia.

CASO 4. Ejemplo de una composición farmacéutica

Reivindicación 1 (R1).

Composición farmacéutica CARACTERIZADO porque comprende el compuesto clorhidrato de XYZ o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en una cantidad de 20 a 30% en peso; un excipiente de celulosa mezclado en una cantidad de 25 a 40% en peso, conteniendo dicho excipiente 90-95% en peso de celulosa microcristalina y 5-10% en peso de hidroxipropilcelulosa (HPC) con respecto a la masa total de excipiente de celulosa mezclado y un desintegrante en una cantidad de 5-12% en peso.

A continuación, se presentan las etapas del MPS para evaluar el nivel inventivo del presente caso

Etapas 1: Determinar el estado de la técnica más cercano

¿Cuál es el documento del estado de la técnica más cercano?

Se considera el documento D1 el más cercano del estado del arte, dado que comparte con la invención el mayor número de características técnicas en relación a otros documentos del estado del arte, sumado a que pertenece al mismo campo técnico de la invención.

D1 describe una forma de dosificación sólida comprimida que comprende un compuesto farmacológicamente activo que posee baja solubilidad en agua, y su proceso de preparación. En el documento se divulga una formulación de tableta de XYZ con rellenos convencionales, preparada por granulación húmeda. El ejemplo 1 incluye:

<u>Ingrediente</u>	<u>% en peso</u>
a) XYZ	24,0%
b) Crospovidona	4,0%
c) Celulosa microcristalina	30,6%
d) Lactosa monohidrato	40,0%
e) Dióxido de silicio coloidal	0,4%
f) Estearato de Mg	1,0%

A continuación, se presenta un cuadro comparativo que muestra las diferencias técnicas frente al documento D1, identificando además las características técnicas relevantes:

Solicitud (R1)	D1- Ejemplo 1	Diferencias Técnicas
20 a 30% del compuesto clorhidrato de XYZ o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo	Compuesto XYZ: 24%	
25 a 40% de un excipiente de celulosa mezclado, conteniendo dicho excipiente 90-95% de celulosa microcristalina y 5-10% de HPC con respecto a la masa total de excipiente de celulosa mezclado.	Celulosa microcristalina: 30,6%	La composición más cercana de D1 (Ejemplo 1) no comprende un excipiente de celulosa mezclado, sino que solo presenta celulosa microcristalina.
5-12% de un desintegrante.	Otros componentes 45.4% (Crospovidona, lactosa monohidrato, dióxido de silicio, coloidal, estearato)	

	de Mg)	
--	--------	--

Etapas 2: Establecimiento del problema técnico objetivo (PTO) a resolver

Pregunta 2.1: ¿Cuál es la diferencia, expresada en términos de características técnicas, entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano?

Del análisis previamente realizado, se advierte que las diferencias técnicas consisten en:

- La solicitud reivindica la combinación de celulosa microcristalina y HPC como excipiente celulósico.

Pregunta 2.2: ¿Qué efecto técnico se deriva de esa diferencia?

Para responder esa pregunta se parte determinando el efecto técnico de la diferencia, a la luz de las divulgaciones de la solicitud:

- La mezcla de excipientes de celulosa (celulosa microcristalina + HPC) reduce la aglomeración de las partículas de XYZ en aglomerados grandes, lo que es útil para un proceso de granulación húmeda y compresión. Adicionalmente, los aglomerados grandes disminuyen el proceso de solubilización del principio activo, disminuyendo su absorción y por ende su biodisponibilidad.

Por lo tanto, de las diferencias encontradas y en el contexto de la reivindicación se puede establecer que el conjunto de características técnicas novedosas presenta el siguiente efecto técnico:

“Favorecer el proceso de compresión, disminuyendo la agregación de partículas de XYZ en aglomerados grandes”.

Pregunta 2.3: ¿Cuál es el PTO subyacente en la invención reivindicada?

Para poder determinar el PTO se sugiere plantear cualquiera de las siguientes preguntas:

- ¿A qué apunta el efecto técnico determinado?

- ¿Qué se intenta resolver mediante el efecto técnico determinado?
- ¿Cuál es el objetivo final del efecto técnico determinado?
- ¿Qué se busca evitar a través de la aplicación del efecto técnico determinado?

Es decir, se debe determinar cuál es la finalidad, objetivo o consecuencia de dicho efecto, que en este caso es ***disminuir la agregación de partículas de XYZ en agregados grandes durante el proceso de compresión vía húmeda, evitando que el principio activo no pueda disolverse, lo que conlleva a una disminución de la biodisponibilidad.***

De esta manera el **PTO planteado**, consiste en:

¿Cómo proveer una composición farmacéutica de XYZ que mejore su biodisponibilidad?

Etapa 3: Análisis de Obviedad de la Invención Reivindicada

Pregunta 3.1: El experto en la materia, ¿hubiese reconocido el mismo PTO?

En efecto, el experto **SÍ** hubiese reconocido el PTO, debido a que el documento D1 indica como problema técnico el desarrollo de formulaciones en forma de comprimido de compuestos de baja solubilidad, entre los cuales se encuentra el XYZ.

En vista que en el estado de la técnica sí se revela la intención de resolver el mismo PTO, entonces corresponderá contestar la siguiente pregunta:

Pregunta 3.2: El experto en la materia, ¿hubiese resuelto el PTO de la manera indicada en la solicitud?

La pregunta recién planteada conduce a determinar si existe alguna enseñanza, sugerencia o motivación, en el estado de la técnica en su conjunto, que hubiera inducido o motivado al experto a adaptar o modificar el estado de la técnica más cercano, a fin de alcanzar los efectos técnicos que se logran en la invención.

A partir de D1, no resulta obvio incorporar HPC en mezcla con la celulosa microcristalina y obtener el efecto técnico atribuible a esta mezcla. Los excipientes utilizados en las formulaciones descritas en D1 son convencionales y no incluye resultados que demuestren que solucionan el problema técnico planteado. De esta manera se advierte que un experto en

la materia no podría derivar la solución reivindicada en la solicitud, a la luz de las enseñanzas descritas en D1.

Adicionalmente, en la solicitud se acompañan en la memoria descriptiva resultados que demuestran comparativamente la mejor biodisponibilidad de la composición de la invención en relación a una composición comprendiendo solo celulosa microcristalina como excipiente.

De esta manera, se advierte que un experto en la materia bajo sus conocimientos técnicos no podría derivar una solución como la reivindicada en la solicitud, a la luz de las enseñanzas descritas en D1.

Conclusión.

El documento D1 (categorizado como "A") no afecta el nivel inventivo de la reivindicación 1 de la solicitud en estudio.

PARTE XVI APLICACIÓN INDUSTRIAL

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; las cuales pueden protegerse a través de las normas del derecho de autor, o a través del diseño y dibujo industrial, según corresponda. No obstante, es posible amparar como una invención un procedimiento, sistema 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 ser realizado en el marco de las actividades técnicas. 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, es decir, si la invención se asocia a una función imposible conforme a las leyes técnicas del arte, no es susceptible de aplicación industrial.

Uno de los ejemplos típicos de invención que no cumple con el requisito de aplicación industrial, es el de una máquina 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 este último es insostenible. Aun 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, la invención no podría ser patentable, ya que el aparato no podría funcionar ni se podría fabricar, es decir, no tendría aplicación industrial.

PARTE XVII DOBLE PROTECCIÓN

1. Introducción

Para el análisis de doble protección, 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 materias reivindicadas 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, y/o secuencias, siempre que las reivindicaciones se diferencien en su ámbito de protección, dirigiéndose a inventos distintos donde no exista sobreposición de cobertura entre ellos.

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, respectivamente.

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 concurran las siguientes circunstancias:

- a) Que existan 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 se mantengan vigentes, 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. En caso que una solicitud no sea pública o haya sido desistida, abandonada de manera definitiva o rechazada definitivamente, no serán consideradas para efectos del análisis de doble protección.
- c) Que la materia técnica a que se refieren las reivindicaciones de las solicitudes nacionales en controversia sea equivalente, de manera que no se distinga 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 divulgado en dicho documento, en el caso del análisis de doble protección sólo se evalúa el contenido y alcance de los pliegos de reivindicaciones.

Tratándose de solicitudes que presenten más de una prioridad, se puede presentar la situación que algunos contenidos deban ser evaluados por doble protección y otros puedan ser estado de la técnica. Por ello, se deberán analizar para efectos de doble protección los contenidos que están sustentados en la(s) prioridad(es) de igual fecha. Si en las reivindicaciones analizadas 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.²³

3. Respecto de la búsqueda

En orden a prevenir una eventual doble protección, la búsqueda nacional se deberá realizar conforme a lo siguiente:

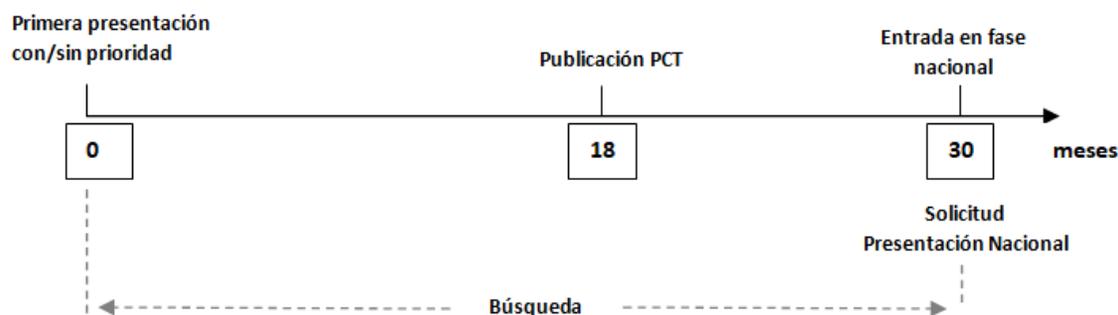
- a) En el caso de una solicitud que se beneficia de una o más prioridades y que ingrese vía Convenio de París, la búsqueda nacional comprenderá el plazo en el cual la solicitud en estudio goza del derecho de prioridad. Para solicitudes de patente de invención y



modelos de utilidad dicho plazo es de 12 meses.

- b) En el caso de una solicitud que no se beneficia de una prioridad (porque no se invoca prioridad o, la solicitud se encuentra con pérdida de prioridad), La búsqueda nacional debe realizarse con las solicitudes con la misma fecha de presentación de las solicitudes en estudio.
- c) En el caso de una solicitud que ingrese vía fase nacional del PCT, la búsqueda nacional comprenderá el período de 30 meses contados desde la fecha de la prioridad más antigua o desde la primera presentación, en caso de no reivindicar prioridad.

²³ Con fecha 02/11/2022 se eliminó del texto el párrafo que venía a continuación y decía: “Sin perjuicio de lo anterior, se debe considerar el Art. 3° del RLPI, ya que el orden correlativo de presentación en INAPI establece el mejor derecho de una solicitud”.



- d) Además, se tiene que considerar que la búsqueda se puede extender en periodos más extensos, en caso de restauración de prioridad. A la vez, puede haber solicitudes con fecha posterior que deban ser consideradas para el análisis de doble protección, como es el caso de las solicitudes divisionales.

4. Categorización de documentos y pronunciamientos

Una vez practicada la búsqueda, el perito deberá citar en el ítem "Resultado de búsqueda del estado de la técnica" del Informe de Búsqueda, 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 existe Doble Protección entre la solicitud y el (los) documento(s). En la columna "Reivindicaciones afectadas" se indicará como "Ninguna" para la categorización "W", o indicando las reivindicaciones que quedan atacadas por Doble Protección, para la categorización "D". (Revisar Ítem 3.5 Individualización y categorización de documentos en Capítulo XVIII. Estándar de Análisis Pericial)

En el ítem "Análisis Pericial" del examen pericial respectivo, 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 se encuentre afectada por doble protección, se deberán indicar los fundamentos del por qué dicha reivindicación se encuentra afectada, lo que deberá quedar en forma explícita en el examen pericial respectivo.

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.

Las solicitudes que sean cercanas, por ejemplo, divisionales y solicitud original, 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 existir rechazo por doble protección entre dos o más solicitudes, las materias objetadas, y contenidas en el pliego de reivindicaciones, deberán permanecer exclusivamente en un único pliego de reivindicaciones, a elección del solicitante, y en consecuencia eliminadas de las restantes solicitudes en conflicto, sin que sea necesario eliminarlas de las memorias descriptivas.

Excepcionalmente, constatada la doble protección, se podría ejecutar la fusión de solicitudes conforme se indica en el art. 44 del RLPI. 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, ya que la mantención del rechazo por doble protección en análisis sucesivos podrá conducir al rechazo definitivo de las solicitudes. La fusión es responsabilidad del titular de la solicitud, será ejecutada mientras la solicitud se encuentre en tramitación ante INAPI. Adicionalmente, los contenidos de la presentación fusionada no deben incurrir en ampliación de contenido respecto de las correspondientes

solicitudes originales. Será INAPI, en la correspondiente etapa del proceso, el constatará que lo anterior así se cumpla.

Las observaciones por doble protección pueden ser superadas mediante las siguientes acciones:

- a) Limitando el alcance del pliego de reivindicaciones de la solicitud en conflicto mediante un reordenamiento de las reivindicaciones. Es decir, limitando el alcance de la materia protegida incorporando en la reivindicación principal contenidos de una reivindicación 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.
- b) Excepcionalmente, se podría limitar el campo reivindicado de las solicitudes en conflicto a través de excepciones (*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. Si esto ocurre, se deberá analizar nuevamente la solicitud considerando las modificaciones practicadas al pliego de reivindicaciones. Se debe considerar que al hacer un “*disclaimer*” solamente se excluyen elementos del alcance de la reivindicación, la memoria descriptiva y figuras (secuencias) deben mantenerse sin modificación.
- c) De acuerdo al art. 44 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 examen pericial que objetó la solicitud por doble protección. Por otra parte, no procederá en caso de que los contenidos de la presentación fusionada incurran en ampliación de contenido respecto de las correspondientes solicitudes originales.

ANEXO. EJEMPLOS DE ANÁLISIS DE DOBLE PROTECCIÓN

En los siguientes ejemplos se parte del supuesto que las solicitudes analizadas comparten una prioridad válida y no han sido abandonadas o rechazadas. Además, los pliegos comparados corresponden a los últimos presentados para cada solicitud.

Ejemplo Área Química:

Solicitud 1 (S1)

Reivindicación 1. *Una partícula detergente recubierta que tiene las dimensiones perpendiculares x , y , y z , en donde x oscila entre 0,5 y 2 mm; y oscila entre 2 y 8 mm; y z oscila entre 2 y 8 mm; dicha partícula CARACTERIZADA porque comprende lo siguiente:*

- a) desde 20 hasta 39 % en peso de un agente tensioactivo seleccionado entre agentes tensioactivos aniónicos y no iónicos;*
- b) desde 10 hasta 40 % en peso de sales inorgánicas seleccionadas entre carbonato de sodio y/o sulfato de sodio, de las cuales al menos 5 % en peso de la sal inorgánica es carbonato de sodio; y*
- c) desde 0,0001 hasta 0,1 % en peso de pigmento, el cual se selecciona entre pigmentos orgánicos e inorgánicos, y en la cual las sales inorgánicas y el pigmento están presentes sobre la partícula detergente como un recubrimiento y el agente tensioactivo está presente como un núcleo.*

Solicitud 2 (S2)

Reivindicación 1. *Una partícula detergente recubierta que tiene las dimensiones perpendiculares x , y , y z , en donde x oscila entre 0,5 y 2 mm; y oscila entre 2 y 8 mm; y z oscila entre 2 y 8 mm; dicha partícula CARACTERIZADA porque comprende lo siguiente:*

- a) desde 20 hasta 39 % en peso de un agente tensioactivo seleccionado entre agentes tensioactivos aniónicos y no iónicos;*
- b) desde 10 hasta 40 % en peso de sales inorgánicas seleccionadas entre carbonato de sodio y/o sulfato de sodio, de las cuales al menos 5 % en peso de la sal inorgánica es carbonato de sodio; y*

- c) desde 0,0001 hasta 0,1 % en peso de pigmento, el cual se selecciona entre pigmentos orgánicos e inorgánicos,

y en la cual las sales inorgánicas están presentes sobre la partícula detergente como un recubrimiento y el agente tensioactivo y el pigmento están presentes como núcleo.

Reivindicación 2. Una partícula detergente recubierta de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADA porque el pigmento se selecciona entre los siguientes: pigmentos monoazo, pigmentos beta-naftol, pigmentos naftol AS, pigmentos azo lago, pigmentos benzimidazolona, pigmentos de complejos metálicos, pigmentos isoindolinona e isoindolina, pigmentos ftalocianina, pigmentos quinacridona, pigmentos perileno, pigmentos perinona, pigmentos dicetopirrol-pirrol, pigmentos tioindigo, pigmentos antraquinona, pigmentos antrapirimidina, pigmentos flavantrona, pigmentos antantrona, pigmentos dioxazina, y pigmentos quinoftalona.

Solicitud 3 (S3)

Reivindicación 1. Una partícula detergente recubierta que tiene las dimensiones perpendiculares x, y, y z, en donde x oscila entre 0,5 y 2 mm; y oscila entre 2 y 8 mm; y z oscila entre 2 y 8 mm; dicha partícula CARACTERIZADA porque comprende lo siguiente:

- a) desde 20 hasta 39 % en peso de un agente tensioactivo seleccionado entre agentes tensioactivos aniónicos y no iónicos;
- b) desde 10 hasta 40 % en peso de sales inorgánicas seleccionadas entre carbonato de sodio y/o sulfato de sodio, de las cuales al menos 5 % en peso de la sal inorgánica es carbonato de sodio; y
- c) desde 0,0001 hasta 0,1 % en peso de un colorante, el cual se selecciona entre colorantes catiónicos, colorantes aniónicos y colorantes no iónicos,

y en la cual las sales inorgánicas están presentes sobre la partícula detergente como un recubrimiento y el agente tensioactivo y el colorante están presentes como núcleo, y en donde el colorante es seleccionado entre aquellos que tienen: antraquinona, monoazo, bisazo, xanteno, ftalocianina y cromóforos de fenazina.

Análisis

S1 y S2 no presentan doble protección, a pesar de que ambas partículas presentan los mismos componentes, en iguales cantidades y con una estructura tipo core-shell, el núcleo de la primera partícula sólo está compuesto por el tensioactivo a diferencia de la segunda partícula, cuyo núcleo está formado por el tensioactivo y el pigmento.

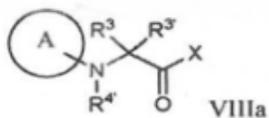
Sin embargo, S2 y S3 presentan doble protección, dado que la partícula definida en las reivindicaciones 1 y 2 de la S2 y la partícula definida en la reivindicación 1 de la S3 presentan la misma estructura, con los mismos componentes y en iguales cantidades. Dado lo anterior, ambas solicitudes deben ser rechazadas por el Art. 31 de la Ley 19.039, puesto que contravienen el requisito de derecho exclusivo establecido por dicho artículo. Sin perjuicio de lo anterior, si el solicitante decidiera superar dicha objeción, deberá eliminar los colorantes o pigmentos orgánicos comunes en ambos pliegos de reivindicaciones, ya sea en la S2 o en la S3.

Ejemplo Área Farmacia:

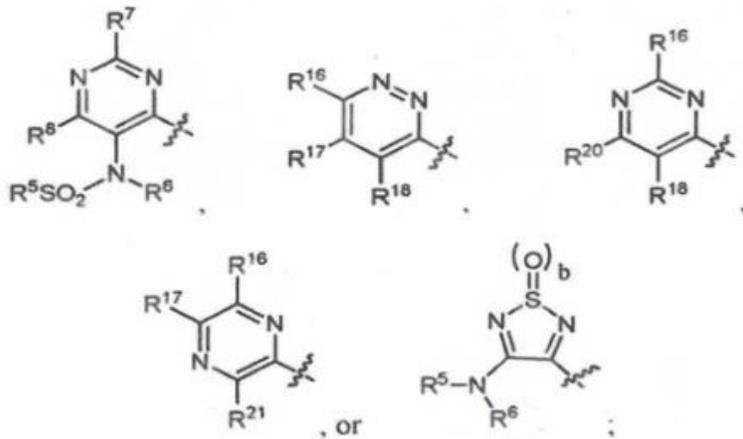
Ejemplo 1.

Solicitud 1 (S1)

Reivindicación 1. *Un compuesto de la siguiente fórmula VIIIa*

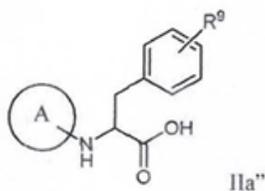


CARACTERIZADO porque A es:

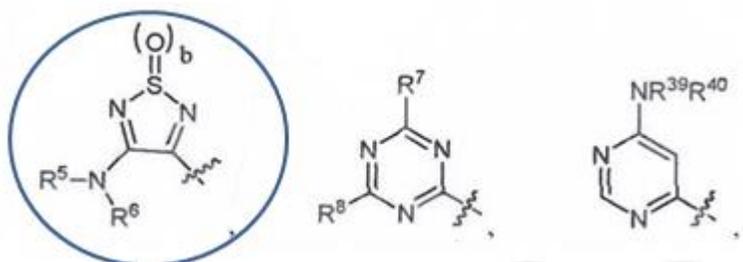


Solicitud 2 (S2)

Reivindicación 1. *Un compuesto de la siguiente fórmula IIa''*



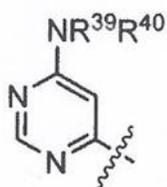
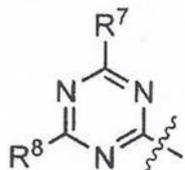
CARACTERIZADO porque A es:



Análisis

S1 y S2 presentan doble protección, ya que se realiza un análisis comparativo entre pliegos de reivindicaciones como un todo, por ello se considera la superposición de las estructuras Markush de las reivindicaciones, sin considerar los ejemplos específicos. En consecuencia, dado que las definiciones del compuesto IIa'' se corresponden con las definiciones del compuesto VIIIa, cuando A es según lo señalado en la estructura destacada. Dado lo anterior,

ambas solicitudes deben ser rechazadas por el Art. 31 de la Ley 19.039 puesto que contravienen el requisito de derecho exclusivo establecido por dicho artículo. Si el solicitante decidiera superar dicha objeción, se deberá modificar la reivindicación 1 de S2, limitando la variable A a los siguientes grupos:



Ejemplo 2.

Solicitud 1 (S1)

Reivindicación 1. *Uso de Tasimelteon CARACTERIZADO porque sirve para preparar un medicamento útil para el tratamiento de anomalías del ritmo circadiano de cortisol sincrónico, para arrastrar el ritmo circadiano del cortisol del paciente.*

Reivindicación 2. *Uso de acuerdo con la reivindicación 1 CARACTERIZADO porque sirve para preparar un medicamento que es útil para el tratamiento de ciclo de vigilia- sueño no-24.*

Reivindicación 3. *El uso de acuerdo a las reivindicaciones anteriores CARACTERIZADO porque sirve para preparar un medicamento que es útil para el tratamiento de percepción de la luz deteriorada (LPI), y/o en donde el paciente está totalmente ciego.*

Solicitud 2 (S2)

Reivindicación 1. *Uso de Tasimelteon CARACTERIZADO porque es útil para preparar un medicamento para inducir a un paciente que presenta trastornos del ciclo sueño-vigilia diferente de 24 horas (no-24) a un ciclo de sueño-vigilia de 24 horas normal.*

Reivindicación 2. *El uso según la reivindicación 1 CARACTERIZADO porque el paciente presenta deficiencias en la percepción de la luz (light perception impairment, LPI).*

Reivindicación 3. *El uso según la reivindicación 2 CARACTERIZADO porque el medicamento es útil para tratar a un paciente ciego.*

Análisis

A partir del análisis del pliego de reivindicaciones de S1 y S2 es posible establecer que presentan doble protección dado que el ámbito de protección entre ambas es el mismo, correspondiente al tratamiento de trastornos del ciclo sueño-vigilia diferente de 24 horas (no-24), con objeto de inducir al paciente a un ciclo sueño-vigilia de 24 horas normal, en donde el paciente presenta deficiencias en la percepción de la luz (light perception impairment, LPI) y/o es ciego, independiente del origen de la alteración del ciclo (melatonina o cortisol). De acuerdo a esto, las reivindicaciones 1 a 3 de S1 describen en conjunto las mismas características técnicas de las reivindicaciones 1 a 3 de S2. Dado lo anterior, ambas solicitudes deben ser rechazadas por el Art. 31 de la Ley 19.039 puesto que contravienen el requisito de derecho exclusivo establecido por dicho artículo.

Ejemplo Área Mecánica:

Solicitud 1 (original) (S1)

Reivindicación 1. *Un método de monitoreo de una máquina minera, comprendiendo el método:*

- a) *Parámetros de máquina minera de monitoreo de la máquina minera;*
- b) *Determinar que la máquina minera está funcionando en un primer estado de funcionamiento de una pluralidad de estados de funcionamiento definidos de la máquina minera;*
- c) *Generar un primer mensaje de estado que indica el primer estado de funcionamiento e incluye un primer conjunto de parámetros de máquina minera asociados con el primer estado de funcionamiento;*
- d) *Determinar que la máquina minera está funcionando en un segundo estado de funcionamiento de la pluralidad de estados de funcionamiento definidos;*

- e) *Generar un segundo mensaje de estado que indica el segundo estado de funcionamiento e incluye un segundo conjunto de parámetros de máquina minera asociados con el segundo estado de funcionamiento.*

Solicitud 2 (divisional) (S2)

Reivindicación 1. *Un método de monitoreo de una máquina minera CARACTERIZADO porque comprende:*

- a) *Monitorear la máquina minera;*
- b) *Determinar que la máquina minera está funcionando en un primer estado de funcionamiento de una pluralidad de estados de funcionamiento definidos de la máquina minera;*
- c) *Generar un primer mensaje de estado que indica el primer estado de funcionamiento e incluye un primer conjunto de parámetros de máquina minera asociados con el primer estado de funcionamiento;*
- d) *Determinar que la máquina minera está funcionando en un segundo estado de funcionamiento de la pluralidad de estados de funcionamiento definidos;*
- e) *Generar un segundo mensaje de estado que indica el segundo estado de funcionamiento e incluye un segundo conjunto de parámetros de máquina minera asociados con el segundo estado de funcionamiento.*

Análisis

S2 y S1 presentan doble protección, ya que en ambas solicitudes se describe un método de monitoreo de una máquina minera, que comprende el monitoreo de una máquina minera, determinar que la máquina funciona en un primer y segundo estado, y generar mensajes de estado bajo ciertas condiciones. Al respecto, S1 y S2 deben ser rechazadas por el Art. 31 de la Ley 19.039, puesto que contravienen el requisito del derecho exclusivo establecido por dicho artículo. Si el solicitante decidiera superar dicha objeción, deberá eliminar la reivindicación cuestionada de la solicitud divisional en su totalidad, y considerar los contenidos reivindicados en el resto de las reivindicaciones, si las hubiere.

Ejemplo Área Eléctrica:

Solicitud 1 (S1)

Reivindicación 1. *Sistema implementado por computadora para determinar un índice de impacto o daño potencial de un terremoto a una cartera de valores u objetos asociados con diferentes ubicaciones geográficas, CARACTERIZADO porque comprende:*

una unidad central para recopilar datos de terremoto de una serie de unidades de red;

un módulo para calcular intensidad, que genera valores de intensidad local, basados en distancias geográficas y magnitud del terremoto.

Reivindicación 2. *Sistema, de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO porque además comprende medios de alarma para generar y/o transmitir un impulso que activa sistemas de alarma.*

Reivindicación 3. *Sistema, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, CARACTERIZADO porque además comprende interfaces de usuario para recibir desde usuarios parámetros de peso variable y/o relación de impacto.*

Solicitud 2 (S2)

Reivindicación 1. *Sistema de computador para determinar un índice de impacto indicativo del impacto o daño causado por un terremoto, CARACTERIZADO porque comprende:*

un módulo de comunicación para el intercambio de datos con uno o más proveedores de datos de terremoto;

una interfaz de usuario para recibir desde un usuario al menos una de parámetros de relaciones de impacto o factores de ponderación;

medios para almacenar una ecuación definida y para calcular respecto de una ubicación geográfica la intensidad local de un terremoto;

un módulo de alarma o despliegue de indicadores de alarma o transmisión de mensajes de alarma.

Análisis

S1 y S2 presentan doble protección, ya que existe correspondencia entre los elementos descritos en las reivindicaciones 1, 2 y 3 de S1 y aquellos descritos en la reivindicación 1 de S2. Si bien textualmente la descripción no es exacta, se requiere analizar la equivalencia técnica de lo descrito, por cuanto dos solicitudes de patente “*no deberán contener reivindicaciones respecto de materia técnica sustancialmente idéntica, ni aún usando términos diferentes*”. En efecto, se constata que los componentes descritos en S1: unidad central, módulo para calcular, medios de alarma e interfaces de usuario; equivalen a aquellos definidos en S2: módulo de comunicación, medios para almacenar y calcular, módulo de alarma e interfaz de usuario, respectivamente. Dado lo anterior, las solicitudes S1 y S2 deben ser rechazadas por el Art. 31 de la Ley 19.039, puesto que contravienen el requisito de derecho exclusivo establecido por dicho artículo.

Ejemplo Área Biotecnología:

Solicitud 1 (Original) (S1)

Reivindicación 1. *Anticuerpo monoclonal que se une al antígeno X CARACTERIZADO porque comprende las mismas regiones CDRs que un anticuerpo producido por una hibridoma con un número de acceso ATCC PTA-YYYY.*

Solicitud 2 (Divisional) (S2)

Reivindicación 1. *Anticuerpo aislado que se une al antígeno X CARACTERIZADO porque el anticuerpo comprende una cadena pesada con CDR 1 de secuencia de aminoácido SEQ ID No: 3 o 4, CDR 2 con secuencia de aminoácido SEQ ID No: 6 o 7, y CDR 3 de secuencia de aminoácido SEQ ID No: 9 o 10.*

Análisis

El ejemplo si presenta doble protección, ya que el anticuerpo de la reivindicación 1 de S1 está comprendido en el alcance de la reivindicación 1 de S2. Se llega a esta conclusión al considerar la reivindicación 1 de S1 en el amplio alcance de la misma, ya que al revisar en la memoria

descriptiva la descripción estructural del anticuerpo producido por el hibridoma con un número de acceso ATCC PTA-YYYY, donde se observa que dicho anticuerpo comprende una cadena pesada con CDR 1, 2 y 3 donde el CDR 1 es de secuencia de aminoácido SEQ ID No: 3, el CDR 2 es de secuencia de aminoácido SEQ ID No: 6, y el CDR 3 es de secuencia de aminoácido SEQ ID No: 9. Es decir, dentro de los anticuerpos que se definen en reivindicación 1 de S2 se incluye el anticuerpo producido por el hibridoma ATCC PTA-YYYY. Dado lo anterior, ambas solicitudes deben ser rechazadas por el Art. 31 de la Ley 19.039, puesto que contravienen el requisito de derecho exclusivo establecido por dicho artículo.

Sin perjuicio de lo anterior, si el solicitante decidiera superar dicha objeción, deberá restringir los anticuerpos reivindicados en S2, de manera que no incluyan a aquel producido por el hibridoma ATCC PTA-YYYY.

PARTE XVIII 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 (RLPI) establece las normas aplicables a la labor que desempeñan las y los peritos, bajo el epígrafe “DE LOS PERITOS Y DE LOS INFORMES PERICIALES”.

El **art. 76** RLPI establece que:

“La labor del Perito en relación al informe pericial 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) Efectuar una revisión del estado administrativo de la solicitud y de cada uno de los antecedentes que forman parte del expediente.
- e) Confeccionar y entregar al Instituto el informe pericial”.

Por su parte, el art. 77 RLPI 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. 81 RLPI 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”.

Conforme a lo anterior, INAPI estudiará que los informes periciales se ajusten a los lineamientos y criterios que se establecen en estas Directrices y en las Resoluciones que emita, conforme las indicaciones de la Ley y su Reglamento. En caso de detectar diferencias respecto de los lineamientos y criterios, INAPI requerirá la corrección del respectivo informe. Los Examinadores y otros profesionales de la SDP tienen esta función en el Instituto.

El Reglamento en los artículos mencionados previamente se refiere a “informe del perito” e “informe pericial”; por lo que es importante entender a qué se refieren estos conceptos. El “informe del perito” e “informe pericial” antes citado, se entenderá que se refiere a los siguientes informes que el/la perito emite durante el trámite de la solicitud:

- a) **Informe pericial (IP):** Es el primer informe emitido por el/la perito y corresponde al análisis técnico de los antecedentes de la solicitud.
- b) **Respuesta del Perito (RP):** Corresponde al segundo informe emitido por el/la perito. “El Instituto pondrá el Informe Pericial en conocimiento del solicitante y las partes, si fuere el caso, para que estos formulen las observaciones que consideren pertinentes. En caso de formularse observaciones por el solicitante o las partes de acuerdo con el Art. 7° inciso segundo de la LPI, el Instituto ordenará que se emita la Respuesta del Perito”.

Ambos informes, tanto el **Informe Pericial** como la **Respuesta del Perito**, corresponden a lo que en el reglamento se denomina “informe del perito” o “informe pericial”, por lo tanto, en ambos informes el/la perito debe cumplir con lo dispuesto en los artículos 76 y 77, en lo que fuere pertinente.

A su vez, y en cumplimiento con lo señalado en el Art. 81 del RLPI, encontrándose la solicitud en la Etapa Resolutiva, si el último informe pericial no cumple con los requisitos legales o los estándares fijados en las Directrices de Patentes y en las Resoluciones, el Instituto requerirá al perito que emita un Informe Pericial Complementario (IPC). Por ejemplo, si el perito omite

pronunciarse sobre alguno de los requisitos de patentabilidad o su análisis no cumple con requisitos mínimos técnicos conforme a los estándares fijados o no analizó determinados antecedentes no obstante encontrarse acompañados en la solicitud o estar disponibles públicamente al momento de evacuar el respectivo informe, entre otras situaciones. Para este efecto, se estará a lo dispuesto en el Art. 7° de la LPI.

Además, se debe tener presente que los informes periciales señalados - el IP, RP e IPC - comprenden el "Informe de Búsqueda", que contiene al CIP respectiva, las bases de datos consultadas, el resultado de la búsqueda del estado de la técnica utilizado en dicho informe, junto a la categorización de los documentos considerados como los más cercanos, y la opinión técnica de el/la perito de la búsqueda y/o estado de la técnica aportados por el solicitante, como puede ser los resultados del PCT y/o búsqueda complementaria de la EPO..

En consecuencia, debido a la existencia de tres posibles informes a emitir por un(a) perito, de aquí en adelante este documento se refiere a "INFORME", cuando lo señalado sea aplicable a cualquiera de los tres informes, indistintamente; caso contrario, se indica específicamente "Informe pericial", "Respuesta del Perito" o "Informe Pericial Complementario", o sus correspondientes siglas "IP", "RP" o "IPC", según corresponda.

Una vez que el/la perito acepta el cargo de acuerdo con lo dispuesto en el art. 75 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 completo, con todos y cada uno de los pronunciamientos que sean necesarios cuando corresponda. El/la perito, deberá además verificar cual es la documentación técnica vigente que se somete a análisis, especialmente cuál es el pliego de reivindicaciones vigente que se debe analizar según estado administrativo de la solicitud. Asimismo, el/la perito deberá pronunciarse por todo nuevo antecedente y/o argumentación del solicitante, que se haya tenido por acompañado en respuesta al informe pericial.

Igualmente, el/la perito deberá pronunciarse respecto del cumplimiento de los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de todas las cláusulas que componen el pliego de reivindicaciones,, salvo respecto de aquellas cláusulas que contengan materia excluida de patentabilidad, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 37 de la LPI, o presenten falta de suficiencia técnica o que no tengan unidad de invención, los argumentos para determinar lo anterior, también deberán quedar previamente señalados en el INFORME.

En consecuencia, el INFORME deberá contener un pronunciamiento sobre todos los requisitos legales y reglamentarios de la solicitud para obtener la concesión del derecho de propiedad industrial, de manera de dar a conocer al solicitante y a INAPI en forma clara y precisa el análisis técnico respecto a la concurrencia de los requisitos de patentabilidad. Asimismo, el INFORME debe ajustarse a los criterios de examen que entregue el Instituto a través de las presentes Directrices.

Sin perjuicio de lo anterior, el INFORME constituye sólo un antecedente para la resolución del Director Nacional, por tanto, en ningún caso resulta vinculante para INAPI.

En relación a solicitudes de patentes donde se haya presentado un requerimiento de acogerse al proceso acelerado PPH y éste se hubiere acogido, corresponderá ejecutar un proceso de trámite prioritario y expedito. Acogerse a PPH de ninguna manera modifica las normas legales de examen, los criterios técnicos del instituto, lo indicado en estas Directrices y el examen que se ejecuta en la etapa pericial. Sin embargo, al referirse a un proceso acelerado se requiere que los informes periciales sean emitidos de manera prioritaria en los menores tiempos posibles.

2. Marco técnico

El examen pericial de una solicitud de patente comprende, a lo menos, analizar todos los antecedentes que forman parte integral de la solicitud de patente respectiva. Por ejemplo comprende establecer si la solicitud califica para realizar búsqueda del estado de la técnica y el consecuente análisis de patentabilidad; en otras palabras, determinar si la materia reivindicada se encuentra o no excluida de patentabilidad (ver Parte XIII, Exclusiones de patentabilidad), si la invención soluciona algún problema de la técnica y si presenta una descripción técnicamente suficiente., también corresponde clasificar la invención, practicar una búsqueda del estado de la técnica, determinar si existe unidad de invención, realizar análisis de patentabilidad (análisis de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial), establecer si el pliego es claro y conciso, realizar correcciones formales a la solicitud, entre otros aspectos.

Tratándose de una solicitud de patente de modelo de utilidad, el examen pericial debe cubrir todos los ámbitos mencionados en el párrafo anterior, con la salvedad que en el análisis de patentabilidad, concurren el análisis de novedad, análisis de utilidad o ventaja técnica y

análisis de aplicación industrial (para mayor detalle, remitirse a Parte XIX, Modelos de Utilidad).

2.1 Exclusiones de patentabilidad

Uno de los análisis que debe realizar el/la perito, es determinar 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/la perito señalará expresamente en el INFORME las razones por las cuales las reivindicaciones respectivas no constituyen una invención susceptible de protección por patente. 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 modificando las reivindicaciones observadas, el/la perito deberá realizar el análisis de los requisitos de patentabilidad en el momento de formular la respectiva objeción (para mayor detalle remitirse a las Parte XIII de la presente Directriz).

El análisis de la exclusión se deberá realizar basándose en las evidencias y/o características técnicas contenidas en la descripción de la invención. En dicho análisis el/la 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/la 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 readecuando y/o adaptando las reivindicaciones observadas, el/la perito deberá indicar en su INFORME cuáles son los elementos técnicos presentes en la memoria descriptiva que se tuvo en consideración para realizar el análisis de dichas reivindicaciones. Un ejemplo de lo anterior, son reivindicaciones de método de tratamiento quirúrgico o terapéutico, que podrían modificarse a cláusulas de uso, siempre y cuando exista la necesaria suficiencia

técnica. A continuación, deberá realizar un análisis exponiendo los fundamentos del pronunciamiento que sugiere la modificación de dichas reivindicaciones. Lo anterior permitirá que el solicitante conozca qué evidencia e información técnica existente en la solicitud permitiría realizar un análisis de patentabilidad en caso de que exista dicha información (ver Parte XIII.4.2.).

En los casos 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(s) reivindicación(es) o a pesar de ser readecuada(s), no supera(n) la objeción, el/la perito deberá fundamentar dicho pronunciamiento, indicando que el rechazo por exclusión es insalvable. En caso de que dicha(s) reivindicación(es) pueda(n) ser modificada(s) con información técnica disponible en la solicitud, que permita superar la objeción por exclusión, el/la perito deberá indicar explícitamente que la(s) reivindicación(es) deberá(n) ser readecuada(s) con dichas características técnicas y que en caso contrario será(n) rechazada(s).

Sin perjuicio de lo anterior, cuando el pliego de reivindicaciones contemple conjuntamente materias inequívocamente excluidas de protección por patente, conforme a las consideraciones precedentemente expuestas, y materia no excluida, se deberá analizar esta última materia.

Basta que al menos una reivindicación esté objetada por exclusión de patentabilidad, para que el pronunciamiento final incluya el rechazo de la solicitud por exclusión, incluso en aquellos casos en que dicha exclusión pueda ser superada por el solicitante, modificando el pliego de reivindicaciones (para mayor detalle de las exclusiones, remitirse a la Parte XIII).

2.2 Suficiencia en la descripción

Para verificar el cumplimiento de este requisito, el/la perito debe considerar la solicitud en su conjunto, esto es, la memoria descriptiva, el pliego de reivindicaciones, las secuencias, si las hubiere y los dibujos y/o figuras, si los hubiere. (remitirse a Parte X de las directrices).

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 (ver Parte X de las directrices).

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. 34 del RLPI. El análisis de unidad de invención se describirá en la sección de "Evaluación del Contenido de las Reivindicaciones" del INFORME, y se deberá realizar cada vez que exista una modificación al pliego de reivindicaciones.

En el caso que la solicitud cumpla con el requisito de unidad de invención, se dejará indicado de manera explícita cuál es el concepto común inventivo, como parte del "Pronunciamiento General del Contenido de las Reivindicaciones". Si la solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención, se dejará indicado de manera explícita los grupos de invenciones, las cláusulas que comprende cada grupo, la suficiencia técnica de cada uno, y se deberá argumentar razonadamente la selección de una invención (para mayor información remitirse a Parte XI).

2.4 Análisis de la(s) prioridad(es)

Para definir la fecha del estado de la técnica aplicable a la solicitud, es necesario realizar el análisis de sustento en la prioridad, el cual se encuentra determinado por la fecha de presentación de la solicitud en Chile, si es una solicitud sin prioridad, o de su respectiva(s) prioridad(es) (ver en Parte IX Examen de Fondo, parte 3. Análisis de la(s) prioridad(es)).

Cuando una o más prioridades son invocadas, el/la perito deberá proceder a la validación de dicha(s) prioridad(es) reclamada(s) por el solicitante, debiendo verificar el cumplimiento copulativo de los siguientes requisitos:

a) Que el derecho de prioridad haya sido invocado al momento de presentar la solicitud en Chile dejando expresa constancia de ello en la sección "Prioridad" " en la presentación en línea (internet) o en el formulario FPI-40 para el caso de las presentaciones de solicitudes de forma presencial. En ambos casos se debe indicar el número de prioridad, fecha y país en que se presentó la solicitud cuya prioridad se reclama.

b) Que la solicitud nacional que reivindica la(s) prioridad(es) de una solicitud extranjera haya sido presentada en INAPI o en el marco del PCT dentro del plazo de un año establecido en el art. 34 de la LPI. Sin perjuicio que el solicitante pueda requerir la restauración del derecho de prioridad dentro de los dos meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de prioridad, de acuerdo a lo dispuesto en la citada disposición.

c) Respecto de las solicitudes que se presentan en INAPI bajo el Convenio de París, que el respectivo certificado(s) de prioridad(es) emitido por la autoridad competente del país de origen, haya sido presentado en INAPI dentro del plazo de 90 días contados desde la fecha de presentación de la solicitud en Chile, debidamente traducida al español, si fuera el caso.

En los casos de entrada en Fase Nacional PCT en que el solicitante reivindique una prioridad, no estará obligado a presentar el Certificado correspondiente emitido por la Oficina de origen de la solicitud, si éste está disponible electrónicamente en la base de datos de Patentscope de la OMPI, como parte de la tramitación de Fase Internacional de la solicitud.

No obstante, en caso que INAPI advirtiera alguna inconsistencia o disconformidad entre la solicitud presentada en fase nacional y la solicitud internacional, podrá requerir al solicitante que presente la prioridad. A la vez, INAPI también podrá requerir excepcionalmente una traducción del documento de prioridad al solicitante, cuando el Instituto lo considere importante para la validez de la reivindicación de prioridad.

El perito deberá evaluar el sustento de la solicitud en la(s) prioridad(es) declaradas, en el evento que no se disponga de acceso a copia de prioridad o a la traducción de la misma, el perito podrá requerir al solicitante copia de la prioridad o su traducción. En ambos casos, la petición debe ser realizada dentro del plazo legal para informar, esto es, previo a la emisión del Informe Pericial. Habiéndose efectuado el requerimiento respectivo, vía correo electrónico y entregando un tiempo adecuado para satisfacer dicho requerimiento, sin que el solicitante haya dado respuesta oportuna al mismo, el/la perito deberá dejar constancia de dicha circunstancia en su INFORME, indicando la fecha del requerimiento y la(s) respuesta(s) del solicitante.

Con todo, INAPI promueve que cuando procediere, los usuarios presenten el certificado de prioridad por medios electrónicos utilizando las plataformas de intercambio documental internacional aceptadas por el Instituto, en conformidad a los requerimientos y estándares

compatibles con las plataformas dispuestas por éste, con lo cual se dará por cumplido lo dispuesto en el Art. 34 de la LPI y en el Art. 64 RLPI.

Cuando el/la perito verifique el cumplimiento de los requisitos señalados en los puntos a)-c) precedentes, procederá a determinar si la materia de la solicitud se encuentra sustentada en la(s) prioridad(es) reclamada(s) por el solicitante, para esto deberá determinar si la materia divulgada en la memoria descriptiva, el pliego de reivindicaciones, y los dibujos y/o figuras, según corresponda, se encuentra contenida en la prioridad, o bien determinar las materias de la solicitud que se encuentran contenidas en cada una de las prioridades, si corresponde.

En el pronunciamiento sobre la prioridad, el/la perito debe evaluar en cuál de las siguientes situaciones se encuentra la o las prioridades en forma independiente, y debe plasmar ese pronunciamiento en su INFORME.

- a) Prioridad(es) dentro del plazo (art.34 LPI y art 64 RLPI) y difiere(n) de lo solicitado en Chile, pero sustenta(n) lo reivindicado en la solicitud: en este caso se respeta la fecha de la(s) prioridad(es) y el estado de la técnica se establece desde la fecha de la(s) prioridad(es) hacia atrás.
- b) Prioridad(es) dentro del plazo (art.34 LPI y art 64 RLPI) y corresponde(n) a la solicitud chilena: en este caso el perito debe señalar que se respeta la fecha de la(s) prioridad(es) y el estado de la técnica es a partir de la fecha de la(s) prioridad(es) hacia atrás.
- c) Prioridad(es) dentro del plazo (art.34 LPI y art 64 RLPI) pero no sustenta lo reivindicado en la solicitud, no será considerada: En este caso, el perito debe indicar que los contenidos no se encuentran sustentados en la(s) prioridad(es), por lo que la fecha del estado de la técnica es a partir de la presentación en Chile, lo que debe materializarse en una búsqueda complementarias para dichos contenidos.
- d) Prioridad(es) dentro del plazo (art.34 LPI y art 64 RLPI) difiere de lo solicitado en Chile, pero sustenta en parte lo reivindicado en la solicitud: en este caso, el perito debe señalar cuáles son las diferencias encontradas y, solamente la parte sustentada de la solicitud nacional se beneficiará de la(s) prioridad(es), en tanto que, respecto del resto de la solicitud, la fecha del estado de la técnica es a partir de la fecha de presentación en Chile, y no de la fecha de la prioridad.

- e) Prioridad(es) fuera plazo (art.34 LPI y art 64 RLPI), no será considerada: en este caso, el perito debe indicar que, dado que la prioridad no se considera válida, el estado de la técnica de la solicitud es a partir de la fecha de presentación en Chile, lo que debe materializarse en la búsqueda correspondiente a dichos contenidos.
- f) No declara prioridad: como se mencionó anteriormente, en este caso el/la perito debe señalar que siendo la solicitud chilena la primera presentación, el estado de la técnica es a partir de la fecha de presentación en Chile hacia atrás.

En el caso que se presente más de una prioridad, y estas correspondan a categorías distintas de sustento del contenido de la solicitud nacional, el/la perito podrá consignar esas situaciones como “Otras observaciones”, así como cualquier otro comentario en referencia a la(s) prioridad(es).

En el caso de una solicitud PCT, cuando existan contenidos no sustentados en la(s) prioridad (es) o no se declare prioridad, la fecha del estado de la técnica es a partir de la fecha de presentación de la solicitud internacional PCT hacia atrás. En el evento que los contenidos de la solicitud nacional no estén completamente sustentados en la prioridad y/o en la solicitud PCT, se debe indicar las materias que contenidas en cada caso y la fecha del estado de la técnica en cada caso.

En el caso que la(s) prioridad(es) o algún miembro de familia disponga una búsqueda del estado de la técnica asociada, ésta podrá ser un antecedente para el trabajo pericial. 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 el Informe de Búsqueda. Es importante considerar que la existencia de una búsqueda asociada a la solicitud, no exime de la ejecución del trabajo de búsqueda encomendado al perito.

2.5 Análisis de ampliación con respecto al contenido divulgado originalmente

El solicitante en cualquier momento durante el trámite podrá modificar la solicitud, dicha modificación no debe incurrir en ampliación respecto de los contenidos aceptados a trámite. En estas circunstancias se requiere que el/la perito realice un minucioso estudio en orden a determinar si dichas modificaciones amplían o no el contenido original de la solicitud. Para

ello, el/la perito deberá verificar que las modificaciones practicadas están sustentadas en el contenido divulgado originalmente. Para efectos de este análisis se entiende que el contenido divulgado originalmente es aquel incluido en la solicitud aceptada a trámite, cuyo extracto se publica en el Diario Oficial.

En caso que los cambios realizados se encuentren sustentados en alguna parte de los contenidos divulgados originalmente, se deberá considerar que no existe ampliación del contenido. En cambio, todo contenido incorporado con posterioridad a la aceptación a trámite y por tanto no divulgado originalmente con la publicación del extracto en el Diario Oficial, deberá ser considerado como ampliación del contenido y, en consecuencia, será objetado por el perito por esta circunstancia y no será analizado. Todas las objeciones que surjan a partir del análisis anterior quedarán expresamente señaladas en el ítem correspondiente a Ampliación de la Memoria Descriptiva, Ampliación del Pliego de Reivindicaciones, o Ampliación de las Figuras del INFORME, según corresponda.

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 como, por ejemplo, un error tipográfico.

Una vez ingresada la solicitud a INAPI, el solicitante podrá modificarla hasta antes que sea aceptada a trámite. Si dicha modificación incluye materia que no fue originalmente presentada con la solicitud, su fecha de prioridad será la de la modificación, esto es, para la materia modificada el estado de la técnica comprenderá lo divulgado con anterioridad a la fecha de la modificación.

Una vez que sea aceptada a trámite, el solicitante podrá igualmente modificar la solicitud, siempre que dicha modificación no implique ampliación del contenido de la solicitud aceptada a trámite. En caso que dicha modificación implique ampliación del contenido de **la solicitud** aceptada a trámite, se deberá eliminar. En cualquier caso, dicho contenido no será considerado para los efectos del examen de fondo de la solicitud.

Si el solicitante modifica la solicitud concluida la etapa pericial, de suerte tal que invalide el análisis de fondo previamente practicado en ella, el Instituto podrá decretar un nuevo análisis pericial a costa del solicitante de conformidad a lo establecido en el artículo 39 inciso final del RLPI.

3. Pronunciamiento pericial

a) Si el/la perito concluye que existe ampliación respecto de los contenidos divulgados originalmente, deberá indicar en el ítem explicativo del INFORME aquella materia que en su opinión excede el contenido divulgado originalmente. Dicha materia no será considerada en el análisis de fondo.

b) Atendido que el solicitante puede modificar su solicitud al formular observaciones al INFORME y, si bien es responsabilidad del perito analizar y determinar si las observaciones realizadas por el solicitante al INFORME poseen o no sustento en la divulgación original (y en consecuencia amplían o no el contenido de la solicitud en estudio). El solicitante debe exponer claramente las modificaciones que se practiquen 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 incorporación al 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 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.

3.1 Clasificación de la solicitud

Una vez estudiado el alcance y el campo o ámbito de la invención que se pretende patentar, el/la 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 o complementará la clasificación preliminar realizada por el examinador interno durante el examen preliminar.

Es importante señalar que, en el proceso de clasificación de la invención, se debe utilizar la última versión disponible del sistema de clasificación aplicado, actualizando dicha versión en caso necesario.

La clasificación definitiva efectuada por el/la perito deberá quedar consignada por escrito en el INFORME respectivo, y debe ser actualizado en el SGP. 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. Dado lo anterior, es importante destacar que el/la perito debe actualizar la clasificación que define la invención, en cada examen pericial que ejecute.

3.2 Divulgaciones inocuas

En el evento que el solicitante alegue al momento de presentar la solicitud que ciertas divulgaciones 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 de el/la perito deberá resolver si los antecedentes invocados constituyen divulgaciones inocuas (DI). Si así se determina, no podrán ser utilizados por el perito para impugnar la solicitud por novedad o nivel inventivo (para mayor detalle, remitirse a Parte IX, punto 1).

3.2.1 Procedimiento para resolver la condición de Divulgación Inocua

Si el/la perito constata que una solicitud reclama la declaración de DI, respecto de la cual no existe pronunciamiento por parte de INAPI, la situación deberá ser comunicada a INAPI para su inmediata resolución, previo a cualquier análisis de parte de los peritos o examinadores. En el caso de los (las) peritos, se deberá gestionar esta acción a través de la Unidad de Gestión de Peritos (UGP). En consecuencia, el/la perito deberá tener en consideración lo que se resuelva por INAPI en esta materia para los efectos de su análisis.

3.2.2 Patentes y documentos PCT como Divulgaciones Inocuas

La figura de las divulgaciones inocuas, es plenamente aplicable a las publicaciones de patentes. En efecto, las publicaciones efectuadas por las oficinas designadas/elegidas en Fase Nacional, derivadas de la solicitud internacional PCT, serán consideradas DI, siempre que dicha publicación en Fase Nacional cumpla con haber sido realizada dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud internacional. Por lo tanto, es

responsabilidad de el/la perito verificar si el estado de la técnica determinado para la solicitud en análisis comprende solicitudes de patentes a las que se refiere la anterior indicación.

Por otro lado, respecto de las publicaciones de solicitudes de patentes presentadas vía convenio de París, y que se relacionan con una solicitud PCT reclamada como DI, a diferencia de las solicitudes de Fase Nacional, no se benefician del reconocimiento de DI realizado para la solicitud PCT equivalente. Es más, individualmente deben ser reclamadas como DI y cumplir con los requisitos de la Ley y Reglamento. El/la perito debe estar en conocimiento de esta situación al momento de realizar su búsqueda del estado de la técnica y el respectivo análisis.

3.3 Búsqueda del estado de la técnica

Conforme a lo dispuesto en los arts. 76 y 77 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.

3.3.1 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 clave, imágenes y secuencias, solicitante, inventor, número de publicación extranjera, número de solicitud, número de prioridad, fecha de publicación nacional y/o extranjera, y revisión del comercio.

El/la perito ejecutará la búsqueda del estado de la técnica utilizando para ello, primeramente, bases de datos especializadas en documentos de patente, y también bases de datos de divulgación técnica y científica. Sin perjuicio de lo anterior, se utilizarán también otros medios de búsqueda que permitan encontrar otro tipo de divulgaciones que sean relevantes para determinar el estado de la técnica, tales como catálogos, folletos, manuales, videos, etc. El Informe de Búsqueda detallará los parámetros de búsqueda aplicados, además de las bases de datos y otros medios de búsqueda utilizados para su ejecución.

3.3.2 Búsqueda asociada a una solicitud equivalente

Conforme lo dispone el RLPI, es labor de el/la perito revisar el estado de la técnica. Sin embargo, las búsquedas realizadas a solicitudes equivalentes (incluidas las búsquedas

complementarias, suplementarias y documentos citados por examinadores de otras oficinas), constituyen un antecedente relevante para el desarrollo de la labor pericial.

Sin perjuicio de lo anterior, el/la perito debe considerar el Informe de Búsqueda Internacional (ISR) generado en fase internacional del PCT. Además, el perito deberá constatar la existencia de una búsqueda europea complementaria y citar todos los documentos ahí indicados. Adicionalmente, se podrá verificar en el Global Dossier o en WIPO-CASE, los antecedentes de examen de otras oficinas, el perito podrá ponderar dichos antecedentes y citar documentos de dichos procesos en caso que lo estime pertinente.

3.3.3 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 sólo a un determinado grupo de reivindicaciones o a una invención en particular del pliego, el/la perito deberá practicar la búsqueda sobre la materia no incluida en dicha búsqueda, sin perjuicio del respectivo análisis de unidad de invención.

Sin perjuicio de lo anterior, el Informe de Búsqueda deberá comprender un pronunciamiento acerca de la validez total o parcial de la búsqueda asociada a la solicitud equivalente, y asimismo se indicará si fue o no requerida una búsqueda complementaria.

3.3.4 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 dificultad para acceder a 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, si no resulta posible el acceso a los documentos por los medios

ordinarios, el/la perito podrá requerir en tiempo útil 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.

3.3.5 Forma de citar los documentos de la búsqueda

Los documentos del estado de la técnica serán citados en el Informe de Búsqueda de acuerdo a normas internacionales. Específicamente, el formato de las citas se ajustará a las recomendaciones de la OMPI (WIPO), según la última versión vigente del estándar ST.14, "Recomendación Para La Inclusión De Las Referencias Citadas En Los Documentos De Patente" publicado por dicha organización en su sitio web (www.wipo.int).

3.4 Consideraciones relativas al análisis en el informe

El (la) perito deberá citar en el INFORME los documentos relevantes fruto de la búsqueda del estado de la técnica que realice, citando los documentos de la búsqueda nacional e internacional más próximos a la materia reivindicada en la solicitud en estudio. Además, deberá citar todos los documentos que se indiquen en el ISR o el IPER del PCT relacionado y, de existir, los documentos de la búsqueda complementaria de la EPO. En caso que el solicitante aporte al proceso los documentos citados por otra oficina, también deben ser considerados en el informe. Al emitir el Informe Respuesta Pericial, se deberá constatar en el PCT y en la EPO la existencia de documentos del estado de la técnica adicionales.

Los documentos que no afecten la solicitud, es decir documentos categorizados como "A", no será necesario que el análisis quede plasmado en el INFORME, bastando sólo con que esté citado en el informe de búsqueda. Sin embargo, cuando el análisis es favorable y ningún documento afecta la solicitud, cuando todos los documentos están con categorización "A", es necesario considerar el o los documentos más cercanos para el análisis fundado de la patentabilidad de la solicitud.

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 con 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, bastando sólo con que esté citado en el informe de búsqueda.

Novedad: En el caso que ninguno de los documentos de la búsqueda afecte la novedad, se deberá incluir un resumen y análisis del estado de la técnica más cercano relativo a este requisito. Información más detallada respecto de las consideraciones para llevar a cabo este análisis se encuentra en la Parte XIV relativa a Novedad.

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. Información más detallada respecto de las consideraciones para llevar a cabo este análisis se encuentra en la Parte XV relativa a Nivel inventivo.

Aplicación industrial: En este caso el análisis no se ejecuta con base en los antecedentes del estado del arte, sino en virtud de las características técnicas expuestas en la solicitud. Información más detallada respecto de las consideraciones para llevar a cabo este análisis se encuentra en la Parte XVI relativa a Aplicación industrial.

Además, si la solicitud es contenciosa, el/la perito deberá completar en el INFORME los campos “Fundamentos de la oposición” y “Pronunciamiento del Perito sobre la oposición”.

Por último, si de la búsqueda pericial surge un documento de difícil acceso y dicho documento no ha sido citado en la búsqueda asociada a una solicitud equivalente, por ejemplo, el ISR del PCT, el/la perito deberá al menos indicar en el INFORME la dirección URL desde donde se puede acceder a dichos documentos. En caso que el solicitante no pueda acceder a dichos documentos, podrá solicitar al perito el envío de copia electrónica de dichos documentos por medio de un correo electrónico.

3.5 Individualización y categorización de documentos

Como se señaló precedentemente, el perito deberá consignar el resultado de la búsqueda en el Informe de Búsqueda, 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. El informe de búsqueda debe ser acompañado cada vez que el perito entregue un informe.

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 de la misma categoría: Un documento categorizado como “Y” sólo podrá ser utilizado para afectar el nivel inventivo. Los documentos categorizados como “Y” indican que combinados con otro(s) documento(s) “Y” describen la solución al problema de la técnica de la solicitud. Es decir, no se utiliza un único documento "Y" para analizar el NI, asimismo, pueden citarse muchos documentos "Y" pero sólo se consideran en pares para el análisis de NI.

“A”: Documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante.

“C”: Documento citado en la solicitud. Es una clasificación anexa y debe ir acompañada de X o Y o A

“P”: Documento con fecha de prioridad anterior a la fecha de prioridad de la solicitud y fecha de publicación posterior a la fecha de prioridad de la solicitud. Se debe buscar la presentación nacional equivalente, la que será estado de la técnica para la solicitud, 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.

“O”: Otro tipo de divulgación (concursos, folletos, ferias, entre otros). Documento que se refiere a una divulgación oral, a una utilización, a una exposición o a cualquier otro medio.

“&”: Miembro de la misma familia de patentes.

“Op”: Documento citado por el oponente, al interponer una demanda de oposición.

“D”: Interferencia con otra solicitud en trámite (Doble Protección).

“W”: Ver otras observaciones.

“DI”: documento identificado como Divulgación Inocua por el solicitante al momento de presentar la solicitud en INAPI.

“Z”: En espera de mayor información.

“E”: Documento con prioridad entre la fecha de presentación en Chile y la prioridad invocada y publicado con fecha posterior.

3.6 Análisis del pliego de reivindicaciones

El/la perito debe realizar una evaluación previa del contenido de las reivindicaciones, y pronunciarse respecto de las dependencias de las cláusulas, claridad, características esenciales, preámbulo y caracterización incorrectos, autosuficiencia, sustento y concisión; así como otras observaciones que estime pertinente. Si no hay observaciones al pliego de reivindicaciones, esto quedará consignado en el INFORME.

3.6.1 Enlace apropiado entre las cláusulas (Artículos 34 y 38 RLPI)

En cuanto a las dependencias, se analizará si la ligazón entre cláusulas es consistente, con especial atención en la correcta progresión de las características técnicas, en las cláusulas dependientes; si hay dependencias múltiples en el pliego, estas serán admitidas sólo como alternativas excluyentes.

3.6.2 Claridad de la invención (Artículos 35 y 38 RLPI)

Se observará falta de claridad, si lo reivindicado no resulta claramente comprensible, si existe ambigüedad, o si se requieren consideraciones o supuestos para la interpretación de aquello que se reivindica. Por ejemplo, será considerado falta de claridad si una misma característica es mencionada con diferentes nombres, o si el mismo nombre se utiliza para dos o más características diferentes. También será observado el pliego si este se refiere a una cierta característica como “la” característica, sin haberla descrito primero como “una” característica; o si se describe la misma “una” característica más de una vez. Se considera también falta de claridad a los errores de traducción que alteran el sentido técnico de las características reivindicadas. Una reivindicación amplia puede ser clara, de observarse la claridad los fundamentos deben estar explícitamente indicados en los informes periciales.

Ejemplos de Términos relativos:

Se deberá observar cuando existan términos relativos, tales como: “rápido”, “largo”, “alto”, “ancho”, “perfecto”, “mejor”, etc. Estas palabras generalmente no brindan limitaciones claras, a menos que se utilicen en referencia a otro elemento de la reivindicación. Se observarán dichos términos, si no permiten determinar de manera precisa el alcance de la reivindicación en el área técnica correspondiente.

Se deberá tener especial cuidado con aquellas expresiones como “aproximadamente”, “generalmente”, “sustancialmente”, “alrededor de”, “por ejemplo”, “entre otros”, “similar a”, ya que podrían carecer de efecto limitador en el ámbito de una reivindicación.

Claridad de otros términos:

Las marcas comerciales, nombres de fantasía, abreviaciones, y otras expresiones similares que caractericen el origen, pero no las propiedades de los productos (que pueden cambiar periódicamente) correspondientes a la invención. Por tanto, el/la perito deberá solicitar que dichos términos sean retirados del pliego de reivindicaciones, salvo que sea inevitable su uso; se podrían aceptar excepcionalmente si se reconocen en general como algo que tiene un significado preciso.

También se deberá objetar cuando se utilicen palabras en otro idioma, las cuales puedan tener distintos significados e inducir a una posible ambigüedad.

Reivindicaciones definidas por el resultado a alcanzar:

Se debe observar la falta de claridad en reivindicaciones que intenten definir la invención, o una característica de la misma, por un resultado que debe alcanzarse. Los “resultados” deberán quedar claramente expuestos en el informe y se deberá indicar que no serán considerados en el análisis de patentabilidad.

3.6.3 Características Esenciales (Artículos 35 y 37 RLPI)

Se observará falta de características esenciales cada vez que se omita la reivindicación de una o más características técnicas que sean cruciales para resolver el problema técnico de la solicitud. Usualmente, la falta de características esenciales implicará que ciertas declaraciones en las reivindicaciones resulten ser meros resultados esperados.

Todo producto o proceso reivindicado que se busque proteger, debe estar definido por características propias, ya sean estructurales o funcionales, que permitan reproducir la invención, se relacionen con la solución al problema técnico y resulten novedosas e inventivas.

Sin embargo, en ciertas materias técnicas, atendida la naturaleza de la invención y el estado de la técnica lo reconozca como parámetro característico, también es posible usar resultados para caracterizar la invención. Por ejemplo, el resultado de un proceso analítico o físico como puede ser el Difractograma de rayos X (DRX) en polimorfos.

3.6.4 Contenido No Autosuficiente (Artículo 35 RLPI)

Se indicará que no hay autosuficiencia en el pliego, cuando alguna característica técnica no sea reivindicada explícitamente, sino que para ello se esté haciendo referencia a la memoria descriptiva desde el pliego de reivindicaciones. Por lo tanto, 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.

Sin embargo, el perito podrá solicitar que se incorporen las referencias numéricas que se mencionan en las figuras, relacionadas a la identificación de etapas de un diagrama de bloques, de operaciones unitarias en un diagrama de flujo o a partes de un producto multicapas, cuando esto permita una mayor comprensión y fluidez de la lectura.

3.6.5 Sustento En Memoria Descriptiva (Artículo 35 RLPI)

Se considerará que hay falta de sustento en la memoria descriptiva cuando exista una característica técnica que está sólo en el pliego de reivindicaciones, pero no en la memoria descriptiva, dibujos, figuras, secuencias, presentados originalmente. En estos casos, si la característica técnica estaba descrita en la presentación aceptada a trámite, el perito además solicitará la corrección, mediante una copia literal de dicha característica desde el pliego de reivindicaciones a la memoria descriptiva, con especial atención en evitar la ampliación del contenido originalmente presentado. Si la característica técnica no estaba descrita en la presentación aceptada a trámite, el/la perito solicitará eliminarla.

3.6.6 Concisión de las reivindicaciones (Artículos 2 y 35 RLPI)

El requisito de concisión en las reivindicaciones se debe analizar tanto en su conjunto como individualmente. Las repeticiones inadecuadas de palabras o la multiplicación indebida de reivindicaciones de una forma trivial, son claros ejemplos de falta de concisión.

No deben admitirse reivindicaciones redundantes, que contengan declaraciones extensas o detalles poco importantes que causen la indefinición del objeto de la invención reivindicada. Sin embargo, si las reivindicaciones, aunque sean muchas, difieren unas de otras y no hay dificultad en entender el ámbito de la protección, no se debe señalar una objeción. Si las reivindicaciones presentadas en la solicitud son idénticas en su contenido, se debe hacer la objeción de falta de concisión.

3.7 Aspectos formales relevantes

3.7.1 INFORME

a) Para la confección de su INFORME, el/la perito deberá utilizar el formato correspondiente a “Informe Pericial”, “Respuesta del Perito”, “Informe Pericial Complementario”, e “Informe de Búsqueda”, según sea el caso.

b) Cada INFORME debe consignar en los respectivos ítems el número de la solicitud, la fecha de presentación válida, el nombre del solicitante, el nombre del representante, y el nombre de el/la perito.

c) Asimismo, deberá indicarse la fecha de presentación de la documentación analizada en el respectivo informe, a saber, de las páginas de la memoria descriptiva, reivindicaciones del pliego, láminas que contienen dibujos y/o figuras, y listado de secuencias, si fuere el caso. En consecuencia, no será necesario citar documentación antigua que haya sido reemplazada completamente por otra de fecha posterior.

d) En el ítem explicativo del INFORME se debe incluir un resumen del invento analizado. El resumen debe contener las representaciones que mejor reflejen la invención en análisis.

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. El título asignado deberá quedar consignado en el correspondiente ítem del INFORME. Por tanto, no será necesario que el/la 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 (CIP, o IPC (por sus siglas en inglés)), en su última versión disponible, que represente de la forma más fiel posible la materia reivindicada en el pliego de reivindicaciones (Para mayor detalle, remitirse al subtítulo, “*Clasificación de la Solicitud*”).

3.7.2 Resumen

El perito deberá efectuar siempre la revisión del resumen, salvo que la solicitud no reúna alguno de los requisitos de patentabilidad, caso en el cual podrá quedar pendiente.

El perito revisará el “Resumen” propuesto por el solicitante y en su caso, procederá a corregirlo en el ítem correspondiente del informe pericial, a fin de que éste represente una síntesis de la invención de forma de permitir la comprensión esencial del problema técnico que se resuelve, de su solución y aplicación, con indicación del campo técnico o sectores industriales en los cuales ésta tuviera aplicación.

3.7.3 Memoria descriptiva

El perito deberá consignar en su INFORME las observaciones a la memoria descriptiva.

a) **Errores formales:** Las correcciones que se deban practicar por errores tipográficos, de redacción o de traducción, en general de naturaleza formal, deberán consignarse en la sección de Evaluación del Contenido de la Memoria Descriptiva del INFORME. Para tal efecto, se citará aquellos términos que motivan la corrección de manera literal, con indicaciones de párrafo y línea, en la medida de lo posible; a menos que la cantidad o complejidad de las observaciones lo haga impracticable, en cuyo caso el perito redactará sus observaciones en la forma de indicaciones generales que el solicitante ha de subsanar.

b) **Observaciones de fondo:** Las observaciones sustanciales referidas a los requisitos de patentabilidad, exclusiones de patentabilidad y otras materias relacionadas con análisis de fondo, deberán ser desarrolladas en la sección de Análisis Pericial del INFORME.

ANEXO. SITIOS DE ACCESO LIBRE PARA REALIZAR BÚSQUEDAS DEL ESTADO DE LA TÉCNICA

Buscadores de documentos de patentes:

Buscador de patentes de INAPI

<https://ion.inapi.cl/Patente/ConsultaAvanzadaPatentes.aspx>

Patentscope (documentos de patente PCT)

<https://patentscope.wipo.int/search/>

Espacenet

<http://ep.espacenet.com>

LATIPAT-Espacenet (documentos de patente de América Latina y España)

<http://lp.espacenet.com/>

Buscador oficina de patentes de Estados Unidos (USPTO)

<https://www.uspto.gov/patents/search>

<http://patft.uspto.gov/>

J-Plat Pat (buscador de patentes de Japón)

<https://www.j-platpat.inpit.go.jp/>

The Lens (buscador de patentes que permite buscar secuencias de aminoácidos y nucleótidos)

<https://www.lens.org/>

Google Patents

<https://patents.google.com/>

Patent Inspiration

<https://www.patentinspiration.com/>

Buscadores de literatura no-patente:

Repositorio ANID (Publicaciones científicas asociadas a proyectos financiados por ANID)

<http://repositorio.conicyt.cl/>

National Center for Biotechnology Information (áreas químicas y biológicas)

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/>

EMBL's European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI)

<https://www.ebi.ac.uk/services>

Google Scholar

<https://scholar.google.cl>

Gen Bank (secuencias)

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/>

KEGG: Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes

<https://www.genome.jp/kegg/>

Uniprot (secuencias proteínas)

<https://www.uniprot.org/>

_PDB (secuencias proteínas)

<https://www.rcsb.org/>

_SCOP: Structural Classification of Proteins (secuencias proteínas)

<http://scop.mrc-lmb.cam.ac.uk/>

PARTE XIX MODELO DE UTILIDAD

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 los procedimientos como modelo de utilidad. 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 N° 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° de la LPI.

Por definición, el modelo de utilidad considera un cambio de forma de un objeto, por lo que no debe recaer exclusivamente sobre una sustancia o un material, ya que estas últimas se definen por su composición química o por sus propiedades físicas, y no por su configuración, y en general a todas aquellas invenciones que no tienen un cambio de forma diferente en comparación con el estado del arte más cercano (ver ejemplo 6.3 al final del capítulo).

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 **patentes de invención**. (Para mayor detalle remitirse a las Partes XIV o XVI, según corresponda).

2.1.1 Análisis de novedad

En la etapa pericial, y de acuerdo a lo señalado en la parte XVIII "Estándar del análisis pericial" de la presente directriz, se deberá 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 relevantes, concluyendo con base al artículo 33 de la ley, si el modelo es o no novedoso con respecto al estado de la técnica (Ver parte XIV "Novedad" de la presente Directriz de Examen). Los documentos que no afecten la solicitud, es decir documentos categorizados como "A", no será necesario que el análisis quede plasmado en el INFORME, bastando sólo con que esté citado en el informe de búsqueda. Sin embargo, cuando el análisis es favorable y ningún documento afecta la solicitud, todos con categorización "A", es necesario considerar el o los documentos más cercanos para el análisis fundado de la patentabilidad de la solicitud.

2.1.2 Análisis de aplicación industrial

Se debe realizar el análisis de aplicación industrial de acuerdo a las directrices técnicas de Examen de Patentes.

2.2 Utilidad

La descripción de utilidad presentada en el artículo 54 de la LPI 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, disposición, o configuración (ordenamiento de sus partes) 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 distinguible y diferenciadora con respecto al estado de la técnica. En el caso que existan diferencias menores o secundarias que no aporten características utilitarias, es decir, que no le otorguen al modelo de utilidad una ventaja técnica respecto a dicho estado de la técnica, aun 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° de la LPI.

Se entiende por utilidad o ventaja técnica a una mejora técnica distinguible 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

estado de la técnica bajo los mismos aspectos asociados a patentes de invención, según el artículo 55 de la LPI.

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”.

El artículo 56, inciso 3° de la LPI 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.

2.2.1 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 sobre el estado del arte más cercano, 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(s) cláusula(s) independiente(s) se encuentre(n) rechazada(s) por novedad o utilidad, se deberá realizar los análisis sustantivos a las cláusulas dependientes.

Cuando la solicitud de modelo de utilidad cumpla con el requisito de novedad, pero las características técnicas novedosas presentan diferencias menores o secundarias que no

aportan una característica utilitaria discernible o claramente diferenciadora con respecto al estado del arte más cercano, no se concederá la protección, debiendo ser rechazada por los artículos 54 y 56 de la Ley.

2.3 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 que recoge el cambio de forma. En el análisis de unidad de invención 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.

2.3.1 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.

3. Aspectos no protegibles como Modelo de Utilidad.

3.1 Procesos o procedimientos y materiales

No se podrán reivindicar mediante un MU los procesos o procedimientos, pues se encuentran definidos por pasos o etapas, y su descripción no se asocia a un cambio de forma distinguible de productos, objetos o partes de ellos.

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, 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.

3.2 Categoría de “sistema” y equipos mecánico

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, aparatos y objetos individuales, 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 física 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. Criterios para el cambio de tipo de derecho

En relación al tipo de solicitud de patente (de invención o de modelo de utilidad), se debe tener en cuenta que es el solicitante quien, al momento de ingresar una solicitud, selecciona el tipo de derecho industrial que desea proteger, conforme con las definiciones de cada una de las categorías de derechos establecidos en la Ley de Propiedad Industrial.

Cuando del examen de fondo de una solicitud de derecho de propiedad industrial se deduzca que el derecho reclamando corresponde a otra categoría, INAPI analizará la solicitud conforme a dicha categoría, conservando la prioridad adquirida (art. 45, inciso tercero, LPI). Tal es el caso, por ejemplo, de las solicitudes de patentes de invención que producto del análisis pericial se determina que para un experto en la técnica y en función de las enseñanzas del estado de la técnica no tiene nivel inventivo; sin embargo, y bajo el supuesto que las características que le otorgaron novedad a dicha solicitud, están basadas en un cambio de forma físico, permiten obtener una ventaja técnica o utilidad por sobre el estado de la técnica más cercano, el perito podrá sugerir el cambio de patente de invención a modelo de utilidad, realizando el análisis preliminar de utilidad.

Asimismo, el solicitante tiene la facultad de pedir el cambio de derecho, hasta antes que sea aceptada a trámite (art. 39, inciso primero, RLPI).

Si fruto del análisis técnico, ya sea en la etapa pericial o en etapa resolutoria, se desprende que lo reivindicado corresponde más bien a una materia técnica distinta a la categoría de derecho original solicitada, el perito o el examinador deberá realizar el análisis sustantivo a la solicitud tal como fue presentada considerando el derecho solicitado inicialmente y además deberá realizar un análisis de fondo preliminar de la nueva categoría sugerida. Considerando lo anterior, INAPI podrá recomendar expresamente el cambio de derecho como consecuencia del análisis de fondo realizado.

5. Casos Especiales

5.1 Pluralidad de cláusulas independientes 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 (método, proceso, procedimiento o sistema) 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, basándose en el artículo 54 de la ley.

5.2 Pliego de Reivindicaciones con más de una cláusula independiente referida al mismo objeto individual

Para el caso en que se reivindicquen 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 existiera unidad de invención, el solicitante podrá presentar una solicitud divisional por voluntad propia o ante el requerimiento de INAPI, de acuerdo a los criterios y

lineamientos establecidos en la Parte XII "Solicitudes Divisionales" de la presente Directriz de Examen, además del Reglamento vigente de la Ley.

ANEXO. EJEMPLOS DE MODELOS DE UTILIDAD

MODELO DE UTILIDAD CON UTILIDAD

R1: Un dispositivo de calefacción de tipo modular para ser utilizado en sistemas de calefacción de losa radiante, CARACTERIZADO porque comprende:

- al menos una capa superior de material aislante (110);
- un elemento de transferencia de calor (130); y
- al menos una capa inferior de material aislante (120);

En donde la al menos una capa superior de material aislante (110) comprende perforaciones (115) configuradas para alojar el elemento de transferencia de calor (130) en su interior y permitir la transferencia de calor hacia el piso del recinto a calefaccionar.

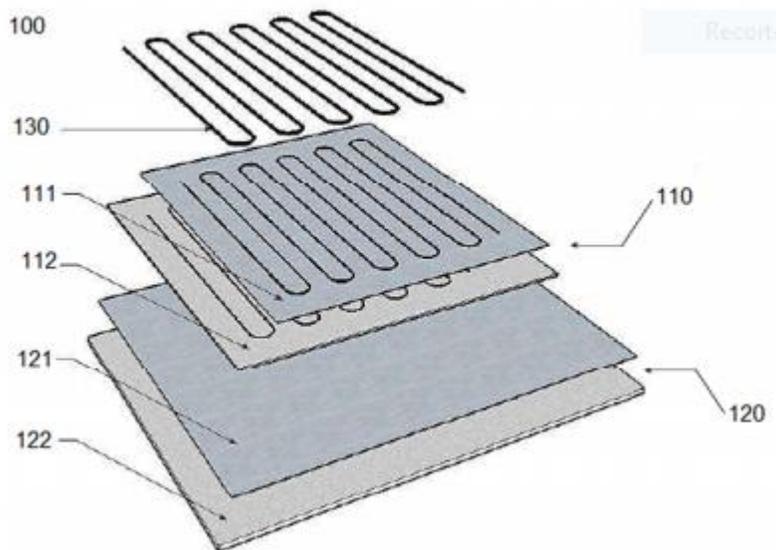


Figura representativa de ejemplo MU con utilidad

En este caso al comparar la solicitud con el estado del arte más cercano se observa que es novedosa al presentar al menos una capa superior de material aislante, un elemento de

transferencia de calor, al menos una capa inferior de material aislante, y en donde además la al menos una capa superior de material aislante comprende perforaciones configuradas para alojar el elemento de transferencia de calor en su interior; estas características técnicas presentan una utilidad o ventaja técnica asociada a permitir que las perforaciones sobre la capa superior del material aislante dispongan de forma segura el elemento de transferencia de calor en el interior de las cavidades, dejando expuesto el elemento de transferencia por la parte superior del dispositivo de calefacción, mejorando así la transferencia de calor hacia el piso del recinto a calefaccionar sin entrar en contacto directo con el piso, otorgando así beneficios utilitarios y una funcionalidad diferente respecto de los dispositivos de calefacción de tipo modular descritos en los documentos del estado del arte, cumpliendo de esta forma con los artículos 54 y 56 de la LPI.

MODELO DE UTILIDAD SIN UTILIDAD

R1: Indumentaria de seguridad adaptable a distintos agentes de riesgo, que puede ser modificada dependiendo del riesgo del área de exposición , sin necesidad de realizar un cambio completo de la prenda, CARACTERIZADO por tener piezas extras confeccionadas con materiales resistentes según el agente de riesgo al que se pueda ver expuesta la persona, porque comprende partes intercambiables; donde dichas partes son: mangas (1), piernas (2), pechera (3), espaldar (4), faldón (5), cuerpo central superior(6), cuerpo central inferior (7).

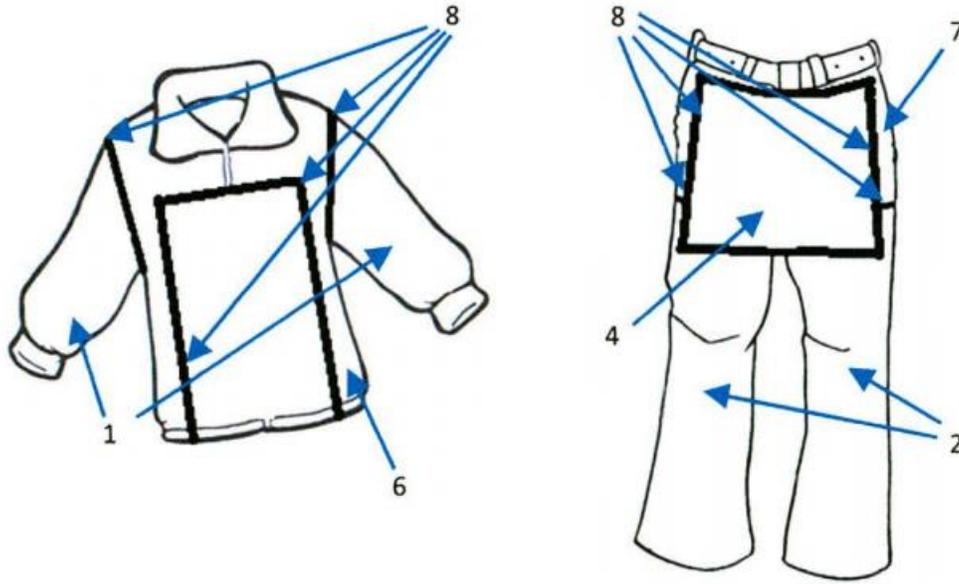


Figura representativa de ejemplo MU sin utilidad

La novedad de la solicitud en comparación con el estado del arte más cercano está dada por el hecho que la vestimenta corresponde a una indumentaria de seguridad adaptable a distintos agentes de riesgo, que puede ser modificada dependiendo del riesgo del área de exposición, sin necesidad de realizar un cambio completo de la prenda, que tiene piezas extras confeccionadas con materiales resistentes según el agente de riesgo al que se puede ver expuesta la persona; dichas características novedosas no se relacionan con un cambio de forma de la vestimenta como objeto individual y que además proporcione una funcionalidad con un beneficio utilitario diferente respecto de las vestimentas divulgadas en los documentos del estado del arte, ya que éstas vestimentas también se encuentran configuradas por una serie de piezas con medios de fijación para ser fijadas entre sí de forma tal que una vestimenta pueda ser fácilmente transformada o bien una pieza pueda ser reemplazada, por lo cual la vestimenta de seguridad de la solicitud no presenta beneficios utilitarios o una funcionalidad diferente respecto de las vestimentas transformables del arte previo, por lo tanto la reivindicación 1 independiente no cumple con los artículos 54 y 56 de la Ley, y debe ser rechazada.

MATERIALIDAD EN UN MODELO DE UTILIDAD

R1: Aleación para aceros inoxidable utilizados en la producción de cátodos permanentes. CARACTERIZADO por una base de placa constituida por acero 4521 ferrítico, con un porcentaje de carbono menor o igual a 0.025, porcentaje de cromo mayor o igual a 17.5, porcentaje de molibdeno mayor o igual a 2.0, porcentaje de titanio igual a 0.2 porcentaje de niobio igual a 0.25 y un factor de resistencia al pitting de 24.

En este caso las características relevantes de la invención están dadas por la composición de la aleación y por las propiedades intrínsecas del material, no por su configuración o por sus características físicas; por lo tanto, la invención no corresponde a un Modelo de Utilidad, no cumple de esta forma con el artículo 54 de la LPI

MODELO DE UTILIDAD CON UNIDAD DE INVENCION

R1: Una botella para refrescos, CARACTERIZADA porque comprende una tapa con una lengüeta o protuberancia en su superficie lateral.

R3: Una tapa para una botella de refrescos, CARACTERIZADA, porque comprende una lengüeta o protuberancia en su superficie lateral.

Se observa que ambas reivindicaciones comprenden el mismo cambio de forma, esto es, la existencia de una lengüeta o protuberancia en la superficie lateral, que a su vez se traduce en una misma utilidad o ventaja técnica asociada a la posibilidad de girar la tapa con una sola mano, por lo tanto, ambas reivindicaciones cumplen con el requisito de unidad de invención.

PARTE XX 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 el 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	Hereditario delegado	Cualquier persona legalmente capaz	Abogado
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

ANEXO II: Poder para tramitación administrativa (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 administrativo

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 de invención, modelos de utilidad, dibujos industriales, diseños industriales, 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 administrativos o no contenciosos.

Otorgado y firmado en:

Firma Mandante

Firma Mandatario

Ciudad:

Fecha:

ANEXO III. Poder para tramitación administrativa (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, dibujos industriales, diseños industriales, 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 Mandatario

Ciudad:

Fecha: