

DOCUMENTO ELABORADO POR

Subdirección de Servicio al Usuario *Unidad de Asesoría de Patentes*

Actualización: octubre 2022

			_

CONTENIDO

l.	INTRODUCCIÓN						
II.	PAT	ENT	ES	. 7			
	A.	GENERALIDADES DE PATENTES					
		1.	¿Qué es una patente?	. 7			
		2.	¿Cuáles son los posibles objetos técnicos de una patente?	. 8			
		3.	¿Cuál es la importancia de una patente?	. 8			
	В.	REQUISITOS DE PATENTABILIDAD					
		1.	Novedad	. 9			
		2.	Nivel Inventivo:	10			
		3.	Aplicación Industrial:	10			
		4.	Ventaja Técnica:	10			
	С.	. IMPORTANCIA DE LAS BÚSQUEDAS EN EL ESTADO DE LA TÉCNICA					
		1.	¿Qué es el estado de la técnica?	10			
		2.	¿Por qué hacer una búsqueda en el estado de la técnica?	10			
		3.	Formas de efectuar una búsqueda del estado de la técnica	11			
III.	PRE	SEN	TACIÓN DE SOLICITUDES DE PATENTES	14			
	A. PARA TENER EN CUENTA ANTES DE PRESENTAR UNA SOLICITUD DE PATEN						
	В.	PAF	RA TENER EN CUENTA AL REDACTAR UNA SOLICITUD DE PATENTE	15			
		1.	Identificar el problema técnico	15			
		2.	Identificación de las invenciones patentables	15			
		3.	Categoría de las reivindicaciones	15			
		4.	Aspectos de la Ley 19.039 de Propiedad Industrial relacionados con el patentamiento y las exclusiones	19			
	C.	DO	CUMENTOS DE LAS SOLICITUDES DE PATENTE	21			
		1.	Formulario Solicitud de Patente	21			
		2.	Memoria Descriptiva	22			
		3.	Pliego de reivindicaciones	23			
		4.	Dibujos	26			

	D.	RESUMEN COMPARATIVO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	. 27
IV.	TRA	AMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PATENTES - ETAPAS	. 27
	A.	EXAMEN PRELIMINAR	. 27
	В.	OPOSICIÓN	. 28
	С.	EXAMEN DE FONDO (INFORME PERICIAL)	. 28
	D.	ESTADO DE RESOLVER	. 29
	E.	PAGO FINAL DE DERECHOS	. 29
٧.	ANE	EXOS	. 30
	ANE	EXO 1. FLUJO DE PROCESO	. 30
	ANE	EXO 2. SECUENCIA DE PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA	. 31

I. INTRODUCCIÓN

Esta guía expresa el compromiso del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) con el desarrollo del país mediante actividades de difusión de la Propiedad Industrial y constituye un aporte para fomentar la cultura del patentamiento, acercando al usuario de patentes de manera clara, sencilla y directa a una materia de cierta complejidad como son las patentes.

Es sabido que mejorar la calidad de vida está directamente relacionado con la expansión del conocimiento y la transferencia de sus resultados al sector productivo. En concordancia con lo anterior, la evidencia muestra que países que hacen ciencia y tecnología presentan mayores índices de patentamiento, lo que a su vez genera más desarrollo. Es en este contexto que las patentes, pueden llegar a ser bienes o activos intangibles de alto valor para sus titulares, constituyéndose en un real aporte a la sociedad.

El objetivo de esta guía es orientar e instruir a los usuarios de patentes en aspectos asociados a la preparación, presentación y seguimiento de una solicitud de patente. El detalle de estos temas y sus definiciones constituyen el contenido de esta guía.

ASPECTOS BÁSICOS SOBRE PATENTES

Una patente confiere a su titular(es) un derecho exclusivo sobre la invención protegida, la que es reconocida por la Oficina de Propiedad Industrial (INAPI en Chile); o la oficina de patentes de un país o de un grupo de países en donde se ha presentado la solicitud de patente en el caso de las solicitudes de patente regionales, tal como la Oficina Europea de Patentes.

Este derecho se confiere tras seguir el procedimiento previsto en la Ley de Propiedad Industrial, su Reglamento y normas vigentes en materia de patentes. La patente le da al titular el derecho exclusivo de la invención y la posibilidad a nivel jurídico de impedir que otras personas fabriquen, exploten, ofrezcan a la venta, vendan o importen la invención patentada sin su autorización.

Como contrapartida, el titular tiene que divulgar la invención describiéndola en la solicitud de patente con el objetivo que pueda ser reproducida.

La solicitud de patente consiste en un formulario de solicitud, un resumen de la invención, el documento redactado de la patente en el que se incluye la descripción de la invención, así como una o varias cláusulas reivindicatorias y dibujos si correspondiera.

Las reivindicaciones o pliego de reivindicaciones determinan la materia que será patentada y definen el alcance jurídico de la invención reivindicada.

Las patentes son territoriales, por tanto tienen efecto solo en los países en las que han sido presentadas y concedidas a registro. Así, cada país tiene el derecho soberano de conceder o rechazar una solicitud de patente.

En Chile, la Ley 19.039 de Propiedad Industrial y sus modificaciones, reconocen como derechos de propiedad industrial las patentes de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, dibujo industrial y topografía de circuitos integrados. Estipula una vigencia de 20 años en el caso de las invenciones, 10 años para los modelos de utilidad, y 15 para los diseños y dibujos industriales, plazo contado desde la fecha de presentación de la solicitud.

Una patente será concedida previa evaluación de los méritos de ésta y así determinar si cumple con los requisitos de patentabilidad que la legislación establece. Dicha evaluación consiste en un análisis de forma y de fondo de la solicitud.

Los requisitos de patentabilidad están definidos en la legislación vigente y son: novedad, nivel o altura inventiva, y aplicación industrial.

Dado que la novedad es un requisito fundamental en una invención, se recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos antes de presentar una solicitud de patente:

- No divulgar, exponer o dar a conocer previamente la invención.
- Identificar las características técnicas diferenciadoras de la invención.
- Hacer una búsqueda del estado de la técnica (conocimiento disponible).
- Determinar ventajas técnicas de la invención en comparación con el estado de la técnica.
- Evaluar aspectos como fabricación, financiamiento, mercado de explotación, etc.
- Evaluar la posibilidad de presentar una solicitud internacional.

Si se quiere presentar una solicitud de patente, debe ingresar la solicitud en una Oficina de Patentes (INAPI Chile) y así determinar el mejor derecho sobre la invención (fecha de prioridad) para solicitarla posteriormente en otros países. A partir de ese momento se tiene un año de plazo (año de prioridad) para hacer otras presentaciones de la solicitud en los países donde se tenga interés de proteger la invención. Este plazo está contemplado en el Convenio de Paris del cual Chile es parte, y mediante el cual se puede realizar tantas presentaciones de la solicitud como países donde se quiera proteger la invención.

Alternativamente se puede presentar una Solicitud Internacional a través del Tratado de Cooperación de Patentes (PCT), del cual Chile es parte desde el 2 de Junio de 2009.

Para información sobre la presentación de una Solicitud Internacional PCT, se recomienda revisar los documentos disponibles en el sitio web https://www.inapi.cl/pct

La presentación de una solicitud PCT abre la posibilidad de presentar, máximo al mes 30 contado desde la fecha de prioridad (primera solicitud), una solicitud en los países de interés, de los más de 150 países miembros del Tratado PCT.

Respecto de la prioridad, es importante tener en cuenta que perder la prioridad tiene efectos bastantes negativos para el interesado, entre otros:

- Una vez que el solicitante presentó la solicitud, lo más probable es que haya divulgado la invención, por ejemplo comercializándola, confiado en que empezaba una protección "parcial" del invento (que llegará a ser total si el derecho es concedido). Por lo tanto, deja la invención en el estado de la técnica.
- Al presentar la misma solicitud, que ya está previamente divulgada, perderá la novedad, ya que la búsqueda del estado de la técnica se hará desde la nueva fecha de presentación hacia atrás.
- La presentación de una solicitud internacional queda en un panorama bastante complejo y que puede entrañar una pérdida importante de ingresos, por ejemplo en el caso de potenciales licencias y exportaciones.

II. PATENTES

A. GENERALIDADES DE PATENTES

1. ¿Qué es una patente?

Una patente es un derecho exclusivo concedido por un estado a un titular (o propietario) para proteger su invención. Dicha invención puede ser un producto o un proceso, en cualquier área técnica. A cambio, se debe divulgar la invención de modo que ésta pueda ser reproducida.

La patente concede al titular el derecho exclusivo para la explotación de su invención durante un período limitado de tiempo (período de vigencia del derecho). Es decir, el titular de una patente está facultado para establecer acciones legales si otros fabrican, comercializan o importan la invención patentada sin su autorización.

2. ¿Cuáles son los posibles objetos técnicos de una patente?

Una patente puede referirse a una invención de producto y/o de proceso, en cualquier área técnica, y pueden ser:

- Dispositivos mecánicos y artículos manufacturados.
- Procesos/Métodos de fabricación, producción o síntesis.
- Composiciones y compuestos químicos.
- Organismos y secuencias genéticas/microorganismos.

3. ¿Cuál es la importancia de una patente?

Una patente confiere al titular la propiedad legal sobre una determinada creación o invención. De esta forma puede ejercer dicho derecho para excluir a terceros de la fabricación, comercialización y uso de su creación sin su autorización. Adicionalmente, es una forma de materializar las creaciones o invenciones del intelecto, de forma tal que se transformen en un activo que pueda generar un valor comercial.

Las patentes son activos importantes para las empresas, por cuanto la propiedad intelectual puede ser uno de los componentes de mayor valor de muchos productos.

Patentar ofrece ventajas competitivas a las empresas y a los titulares de la invención, entregándoles una ventaja competitiva en el mercado. Además, mediante firmas de licencias de explotación de la invención con otras compañías, la empresa también puede ver mejorados sus rendimientos económicos.

Por otro lado, la imagen de la empresa se beneficia, e incluso, algunas utilizan sus activos de propiedad intelectual como forma de publicidad frente a potenciales clientes. Los derechos que otorgan las patentes permiten, asimismo, luchar contra los fraudes y protegerse frente a competidores desleales.

B. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

Los requisitos de patentabilidad están establecidos en la Ley 19.039 de Propiedad Industrial vigente y su Reglamento, y dependen del tipo de derecho solicitado.

La ley establece como derechos de patente a las invenciones, los modelos de utilidad, los diseños y dibujos industriales y las topografías de circuito integrado.

A continuación se exponen los artículos de la ley que los definen:

De acuerdo al Art. 32, "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 acuerdo al Art. 54, "Se considerarán como **modelos de utilidad** los instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos y objetos o partes de los mismos, en los que la forma sea reivindicable, tanto en su aspecto externo como en su funcionamiento, y siempre que éste produzca una utilidad, esto es, que aporte a la función a que son destinados un beneficio, ventaja o efecto técnico que antes no tenían".

De acuerdo al Art. 62, "Bajo la denominación de **diseño industrial** se comprende toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía nueva".

El mismo Art. 62 hace referencia al dibujo industrial. "Bajo la denominación de **dibujo industrial** se comprende toda disposición, conjunto o combinación de figuras, líneas o colores que se desarrollen en un plano para su incorporación a un producto industrial con fines de ornamentación y que le otorguen, a ese producto, una apariencia nueva".

De acuerdo al Art. 73, "Se entenderá por circuito integrado un producto, en su forma final o intermedia, destinado a realizar una función electrónica, en el que los elementos, al menos uno de los cuales deberá ser activo, y alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material". Dicho circuito será protegido por patente en la medida que sea original.

Respecto de los requisitos de patentabilidad:

1. Novedad:

Una invención se considera nueva cuando no existe con anterioridad en el estado de la técnica. 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 (Art. 33).

2. Nivel Inventivo:

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 (Art. 35).

3. Aplicación Industrial:

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 de manufactura, minería, construcción, artesanía, agricultura, silvicultura y pesca (Art. 36).

4. Ventaja Técnica:

Significa que la nueva forma reivindicable debe producir una nueva utilidad, es decir, que aporte a la función que son destinados un beneficio, ventaja o efecto técnico que antes no tenía(Art. 54).

C. IMPORTANCIA DE LAS BÚSQUEDAS EN EL ESTADO DE LA TÉCNICA

1. ¿Qué es el estado de la técnica?

El estado de la técnica, estado del arte o arte previo, comprende todo lo que se haya puesto a disposición del 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 una solicitud de patente o de la reivindicación de la prioridad de un derecho.

2. ¿Por qué hacer una búsqueda en el estado de la técnica?

Realizar una búsqueda del estado de la técnica es de vital importancia, especialmente cuando se desea presentar una solicitud de patente, debido a que permite:

Desde la perspectiva técnica

- Evaluar la patentabilidad de la creación: tener una razonable seguridad que la invención cumplirá con los requisitos de patentabilidad.
- Evaluar tecnologías existentes: tener conocimiento respecto de los avances y propuestas tecnológicas que existen en el área técnica de la creación.

Desde la perspectiva de la innovación

- Realizar búsqueda del estado de la técnica o estudio tecnológico: es fundamental para planificar actividades de investigación y desarrollo.
- Evaluar alianzas y posibles transferencias: es clave para identificar si han existido avances en el área técnica de interés de los cuales se deriven beneficios, como la generación de cooperación y/o transferencia de conocimientos.
- Determinar actualizaciones tecnológicas: es importante para estar al corriente de las nuevas tecnologías y avances recientes.
- Evitar pérdida de recursos: se evita crear, trabajar e invertir recursos en lo que ya forma parte del conocimiento.

Desde la perspectiva legal

• Evaluar el alcance de los derechos de propiedad intelectual existentes, denominado búsqueda de posibles infracciones.

Desde la perspectiva comercial

- Identificar los espacios y mercados de protección de la creación: permite realizar una proyección y/o prospección de países donde se protegen invenciones en la misma área técnica de interés, con el fin de definir la estrategia de protección intelectual.
- · Identificar aliados y competidores: permite saber quién tiene una tecnología específica.

3. Formas de efectuar una búsqueda del estado de la técnica

Con las actuales tecnologías de la información y accesibilidad a los datos disponibles, es posible ejecutar una búsqueda a través de Internet desde cualquier lugar. Como el estado de la técnica comprende lo conocido en cualquier parte del mundo y divulgada por cualquier medio, es recomendable iniciar el proceso de búsqueda con una consulta general en buscadores habituales de Internet, tal como Google, Yahoo, entre otros.

GUÍA DE USUARIO PATENTES 3i INVENTOR - INVESTIGADOR - INNOVADOR

Esta búsqueda entregará información general de diferentes fuentes, nivel de profundidad y detalle técnico.

Un segundo nivel implica hacer una búsqueda en fuentes bibliográficas formales, como libros o revistas de la especialidad técnica. Algunos buscadores especializados pueden utilizarse específicamente para dicho grupo de fuentes de información, como es el caso de Google Académico (Scholar) o Scirus. No obstante, se debe considerar que el acceso a libros y revistas puede estar restringido sólo a suscriptores, caso en que solo se podrá acceder al título y resumen.

Sin perjuicio de lo anterior, siempre se debe hacer una búsqueda en las bases de datos depatentes de las correspondientes Oficinas Nacionales, Regionales, o de uso libre en la web.

Existen plataformas libres de búsqueda en bases de datos de patentes, las que pueden ser consultadas por Internet. Entre ellas destacan:

a) GOOGLE PATENTS

http://www.google.es/advanced_patent_search

b) PATENTS ONLINE

http://www.freepatentsonline.com/search.html

http://www.patentstorm.us/search/advanced.htmc)

c) PATENTLENS

http://www.patentlens.net/

La mayoría de las Oficinas de Patentes disponen de recursos de búsqueda gratuitos en sus bases de datos, así como organismos internacionales u Oficinas Regionales de patentes. Entre ellas se puede mencionar:

a) Base de datos del Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

www.inapi.cl

b) Base de datos de Oficinas de Patentes.

http://www.wipo.int/directory/es/urls.jsp

- c) ESPACENET Oficina Europea de Patentes (EPO).
 - http://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_ep
- d) LATIPAT Base de datos Oficinas Latinoamericanas y España (EPO).
 - http://lp.espacenet.com/advancedSearch?locale=es_LP
- e) UPSTO Base de datos de la Oficina Patentes de Estados Unidos.
 - http://www.uspto.gov/patents/process/search/index.jsp

Los recursos citados permiten distintas modalidades de búsquedas, tal como se describe a continuación:

- a) La búsqueda se puede realizar mediante términos claves, los cuales deben ser representativos de la invención, vale decir, características técnicas novedosas presentes en la invención.
- b) Utilizando la Clasificación Internacional de Patentes (CIP). Su uso permite acotar la búsqueda por campo técnico, en las bases de datos de documentos de patentes de invención y modelos de utilidad.
- c) Búsqueda combinada. Se realiza con la clasificación CIP y términos o palabras clave de la invención. Es la búsqueda relativamente más segura y recomendada.

En la página web de INAPI e ingresando al apartado de Patentes, están disponibles los "Recursos para Usuarios de Patentes", donde el interesado encuentra ejemplos de los distintos derechos que establece la ley de Propiedad Industrial, y una guía de búsqueda del estado de la técnica para invenciones y modelos de utilidad, además de una para diseños y dibujos industriales.

En éstos se explica con ejemplos concretos cómo se realiza una búsqueda del estado de la técnica, entre otros aspectos de interés.

Además contiene un Manual de patentamiento para Invenciones Implementadas por Computador (IIA)- IA, además de ejemplos de solicitudes de patentes de distintos campos técnicos.

https://www.inapi.cl/patentes/tramites/recursos-para-usuarios

III. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PATENTES

A. PARA TENER EN CUENTA ANTES DE PRESENTAR UNA SOLICITUD DE PATENTE.

- 1. Realizar una búsqueda del estado de la técnica para conocer si existe una invención similar divulgada en alguna parte del mundo y así evitar vulnerar derechos de propiedad industrial vigentes en Chile; además de tener una razonable seguridad que el invento es potencialmente patentable. Si bien la búsqueda del estado de la técnica no es obligatoria para el solicitante, es muy recomendable hacerla.
- 2. No divulgar previamente la invención y, si por algún motivo ha sido divulgada públicamente, por ejemplo por la exposición de un prototipo, participación en una feria de inventos o comercialización, al ingresar la solicitud en INAPI se debe incluir una "Declaración de divulgación inocua", en la que se indique: fecha de la divulgación, contexto de la misma, y lo divulgado propiamente tal, de modo que INAPI considere dicha situación al realizar el análisis de fondo (Art. 42). Tener en cuenta que esta posibilidad es una excepción y se aplica en unas pocas Oficinas de Patentes, por ello podría no ser aplicable en oficinas de otros países.
- 3. Analizar las ventajas técnicas de la invención, es decir, establecer el escenario en que se puede insertar la invención (producto y/o procedimiento). Tener en cuenta la aceleración de los cambios tecnológicos, de manera de extrapolar el ciclo de vida de la misma y manejar los tiempos y lugares adecuados donde se protegerá la invención.
- 4. Evaluar el mercado de explotación de la invención: si el objetivo de la patente es su venta, se debe tener por lo menos un relativo conocimiento de los mercados respecto al tipo de invención; conocer las estructuras de precio, gusto de los consumidores, grado de posicionamiento de otras empresas; y también es importante analizar el potencial volumen de producción. En otras palabras, se deben conocer los mercados donde se introducirá la invención y en qué plazo, así como la dinámica del cambio tecnológico.
- 5. Evaluar la posibilidad de presentación internacional. Todos los puntos descritos son fundamentales de considerar si se tiene la intención de presentar una solicitud internacional. Para ello se tiene el plazo de un año desde la fecha de prioridad para realizar esta gestión, ya sea a través del Convenio de París o del Tratado PCT.

B. PARA TENER EN CUENTA AL REDACTAR UNA SOLICITUD DE PATENTE.

1. Identificar el problema técnico

Una patente de invención o de modelo de utilidad debe resolver un "problema técnico" que no ha sido resuelto en el estado de la técnica. Es decir, si la invención se refiere a un producto o un proceso que se enfrenta a un problema o dificultad técnica que se ha identificado, entonces la invención viene a solucionar dicho problema o dificultad técnica.

Por ejemplo, si la invención se refiere a un sistema para la producción de energía a partir de energía solar, el problema técnico que se aborda podría estar dado, por ejemplo, por "la irregularidad en la producción de energía que presenta el sistema según la época del año" o el "bajo rendimiento del sistema".

El problema técnico que se resuelve no es "producir energía", ya que esto es un resultado.

Al tener claro el problema técnico que resuelve la invención se tiene el hilo conductor que guiará la preparación del documento de patente; y las reivindicaciones deben ser consecuentes con ello. Así, todo el texto de la solicitud de patente debe apuntar a resolver el mismo problema técnico planteado.

2. Identificación de las invenciones patentables

Es importante definir claramente el o los objetos técnicos de protección, pues en una solicitud de patente de invención se puede proteger más de una categoría de reivindicaciones (producto y/o procedimiento). Por ejemplo, un producto y su método de fabricación, siempre y cuando la invención presente "unidad de invención", vale decir, que la invención resuelva el mismo problema técnico con un mismo concepto común inventivo.

En cambio, en una solicitud de patente de modelo de utilidad se protege sólo una categoría de reivindicaciones. Por ejemplo, un dispositivo, un aparato, una herramienta o parte de ellos.

3. Categoría de las reivindicaciones

• Reivindicaciones de sistemas, aparatos o dispositivos. Las reivindicaciones de sistemas, aparatos o dispositivos protegen las realizaciones de una invención en la forma de un sistema, aparato o dispositivo físico.

Cuando se redacta una reivindicación de dispositivo, la redacción comienza identificándolo, es decir, qué es y qué hace, y a continuación se enumeran sus elementos (partes o piezas) esenciales. Estos últimos son aquellos necesarios para el funcionamiento del dispositivo.

Cuando se redacta una reivindicación de sistema, se comienza identificándolo, es decir, qué es y qué hace, y se continúa enumerando los equipos (dispositivos o aparatos) que lo conforman y cómo dichos equipos se configuran o integran operacionalmente para formar tal sistema.

Ejemplos:

- a) Dispositivo de transferencia térmica para aplicar en intercambiadores de calor de placas, **caracterizado** porque comprende una superficie de absorción variable...
- b) Sistema de producción de energía eléctrica por medio de la utilización de la energía contenida en un fluido, caracterizado porque incluye un generador de aire comprimido, una turbina que acciona dicho generador, un dispositivo almacenador de aire comprimido...
- c) Jaula para la crianza de peces resistente a las corrientes de marea, caracterizada porque está conformada de una estructura resistente a base de anillos rigidizados mediante largueros y travesaños...
- Reivindicaciones de método, proceso o procedimiento. Estas reivindicaciones definen una secuencia de etapas o pasos que integradamente realizan una tarea, tal como fabricar un producto específico.

Ejemplo:

Procedimiento para fabricar una aleación en forma de partículas, teniendo por componentes esenciales circonio, níquel y titanio, caracterizado por comprender las etapas de:

- (a) formar un lingote homogéneo de los constituyentes de la aleación en la proporción deseada y,
- (b) convertir el lingote en partículas teniendo un alcance de tamaño de malla desde 10 hasta 60 mallas.
- Reivindicaciones de composiciones. Las reivindicaciones relacionadas con composiciones se usan cuando la invención a reivindicar está vinculada con la naturaleza química de la composición.

Ejemplo:

Composición para electroplateado de cobre, caracterizada porque incluye:

- a) una solución alcalina de sulfato de cobre, de entre 30-50 gramos por litro;
- b) ácido sulfúrico, en proporción de 2 a 4 veces de la solución de sulfato de cobre;
- c) una solución acuosa de un sustrato modificador del PH en una cantidad suficiente para ajustar el PH a un valor de entre 3,5 a 5,0.
- Reivindicaciones de biotecnología. Las invenciones biotecnológicas pueden incluir ADNc, ADN recombinante, fragmentos de ADN, proteínas, anticuerpos monoclonales, ADN y ARN antisentido, vectores recombinantes y vectores de expresión.

Ejemplo:

Construcción génica **caracterizada** porque comprende una secuencia de nucleótidos que codifica para la proteína renal regulada por andrógenos (KAP) de ratón bajo el control de un promotor específico de expresión en tejido renal.

• Reivindicaciones de uso. El Art.37 e) de la Ley 19.039 vigente, permite el nuevo uso para sustancias conocidas, especialmente segundos (o subsiguientes) usos médicos o indicaciones de sustancias y composiciones conocidas, siempre que dicho nuevo uso resuelva un problema técnico sin solución previa equivalente, que cumpla con los requisitos de patentabilidad (novedad, nivel inventivo y aplicación industrial), 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 debe acreditarse mediante evidencia experimental en la solicitud de patente.

Ejemplo de nuevo uso según redacción Suiza:

Uso del compuesto X caracterizado porque sirve para preparar un medicamento útil para tratar la enfermedad Y".

CUADRO RESUMEN DE LOS OBJETOS TÉCNICOS DE LAS REIVINDICACIONES:

OBJETO	PATENTE DE INVENCIÓN			VIGENCIA	MODELO DE UTILIDAD		
TÉCNICO	NOVEDAD	NIVEL INVENTIVO	APLICACIÓN INDUSTRIAL	(AÑOS)	UTILIDAD	APLICACIÓN INDUSTRIAL	VIGENCIA (AÑOS)
Composiciones Compuestos Sustancias	✓	✓	✓	20	×	×	×
Aparatos Dispositivos Mecanismos Máquinas Herramientas Instrumentos Artefactos	√	✓	√	20	√	√	10
Procedimientos Métodos Sistemas	√	√	✓	20	×	×	×

4. Aspectos de la Ley 19.039 de Propiedad Industrial relacionados con el patentamiento y las exclusiones

RELATIVO A:	ARTÍCULO	LETRA	CONTENIDO	NOTAS
Lo que es patentable	32		Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial, en los términos de Ley 19.039 de Propiedad Industrial.	La Ley de la Propiedad Industrial especifica las invenciones que como tales no son patentables.
	37	b	Microorganismos que cum- plan las condiciones genera- les de patentabilidad.	
		d	Productos destinados a po- ner en práctica los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico y de diagnóstico del cuerpo humano o animal.	
		e	El nuevo uso de artículos, objetos o elementos conocidos, siempre que dicho nuevo uso resuelva un problema técnico sin solución previa equivalente y cumpla con los requisitos referidos al Art. 32 y requiera un cambio en las dimensiones, proporciones o en los materiales del artículo, objeto o elemento conocido para obtener la solución a un problema técnico.	
		f	Los procedimientos que utilicen uno o más materiales biológicos y los productos directamente obtenidos por ellos, siempre que satisfagan los requisitos Art. 32 y que el material biológico esté adecuadamente descrito y que la aplicación industrial del mismo figure explícitamente en la solicitud de patente.	Partes 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 puede ser aislado, inclusive genoma o germoplasma.

RELATIVO A:	ARTÍCULO	LETRA	CONTENIDO	NOTAS
Lo que no es patentable	37		No se considerarán invenciones para los efectos de esta Ley:	La Ley de Propiedad Industrial es- pecifica lo que queda excluido de protección por patente.
		a	Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.	
		b	Las plantas y los animales. Los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales, excepto los procedimientos microbiológicos.	Las variedades vegetales se pro- tegen a través de los Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales Ley N°19.342. Un procedimiento esencialmente biológico es el que consiste ínte- gramente en fenómenos natura- les, como cruce y selección.
		С	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 materia de juego.	
		d	Los métodos de tratamiento qui- rúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, así como los métodos de diagnóstico, aplica- dos al cuerpo humano o animal.	
		е	El nuevo uso, el cambio de for- ma, de dimensiones de propor- ciones o el cambio de materiales de artículos, objetos o elementos conocidos y empleados con de- terminados fines.	El nuevo uso de artículos, objetos o elementos conocidos, siempre que dicho nuevo uso resuelva un problema técnico sin solución previa equivalente y cumpla con los requisitos referidos al Art. 32.
		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 puede ser aislado, inclusive genoma o germoplasma.	Salvo los procedimientos que utilicen uno o más de los materiales que utilicen uno o más materiales biológicos tales como genoma o germoplasma y los productos directamente obtenidos por ellos, siempre que satisfagan los requisitos del Art. 32 y que el material biológico esté adecuadamente descrito y que la aplicación industrial del mismo figure explícitamente en la solicitud de patente.
	38		Invenciones cuya explotación comercial deba impedirse para proteger el orden público, la seguridad del estado, la moral las buenas costumbres, la salud y la vida de personas y animales, o preservar los vegetales o el medio ambiente.	Siempre que esa exclusión no se haga sólo por existir una dispo- sición legal o administrativa que prohíba o regule dicha explotación.

C. DOCUMENTOS DE LAS SOLICITUDES DE PATENTE

Una solicitud de patente incluye:

- Formulario solicitud.
- Resumen.
- Memoria descriptiva.
- Pliego de reivindicaciones.
- Dibujos.

Aspectos formales a tener en cuenta para la presentación de una solicitud:

- Tamaño de página A4. Debe mantenerse durante toda la tramitación.
- Contemplar los siguientes márgenes: superior 3,0 cm, izquierdo 3,0 cm, inferior 3,0 cm y derecho 2,0 cm.
- Formato de letra Arial o times new roman en color negro, tamaño 10, 11 o 12.

1. Formulario Solicitud de Patente

Permite identificar aspectos básicos de la solicitud y de los involucrados en ésta. Se completa en el sistema electrónico de ingreso.

Aspectos a completar:

Tipo de Solicitud: Debe corresponder a cualquiera de estos derechos de patente: invención, modelo de utilidad, diseño industrial, dibujo industrial, esquema de trazado.

Título o materia de la solicitud: que sea representativo de la invención.

Resumen de la invención: que incluya el problema técnico a solucionar.

Solicitante(es): son personas naturales, jurídicas o combinaciones de éstas. Son los dueños de la solicitud.

Inventor(es): creador intelectual de la invención, y siempre es una o más personas naturales.

Representante: es la persona que representará al solicitante ante INAPI a efectos de tramitación de la solicitud. La representación se acredita presentando un documento de poder (no se exige notarial).

Y si el inventor(es) difiere del solicitante, se debe presentar un documento de cesión de derechos del inventor al solicitante (no se exige notarial).

2. Memoria descriptiva

La memoria descriptiva incluye una descripción de lo conocido en la materia, una descripción de los dibujos (si los hubiera), una descripción de las características técnicas de la invención de forma que permita reproducirla, y un ejemplo de aplicación cuando corresponda.

• Descripción de lo conocido en la materia

Se debe indicar en qué ámbito y especialidad se aplica la invención, para lo cual se puede comenzar abordando el problema técnico que se identificó y que el invento soluciona. En esta sección también es recomendable incluir cómo el problema había sido abordado con anterioridad, lo que consiste básicamente en mencionar las alternativas que se conocen para resolver el problema que la invención soluciona. Es importante comparar y expresar las desventajas de dichas soluciones alternativas respecto del invento. Si durante la búsqueda del estado de la técnica se han encontrado documentos de patentes cercanos a la invención, se indica el número de publicación. Por ejemplo, si se encuentra un documento de patente de España se indica su número, ES7219169. Y si es un documento de no patente (publicación, folleto u otro difícil de rescatar), se incluye información para acceder a él.

• Breve descripción de los dibujos (figuras)

En caso que la invención deba ser complementada con dibujos, lo que ocurre cuando se trata de un dispositivo, se incorpora una breve explicación o descripción respecto a qué representa cada dibujo. Esta descripción debe ser breve, ya que en la descripción detallada de la invención se describen los elementos de las figuras.

Por ejemplo:

La Figura 1 corresponde a una vista en perfil del soporte de anclaje del dispositivo de la invención.

Descripción detallada de la invención

Se trata de una explicación técnicamente detallada, clara y precisa de la invención en referencia a las partes o piezas numeradas de los dibujos, si ellos 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". Es decir, en qué consiste, cuáles son sus características, cómo funciona, ventajas, y todo aquello que resulte necesario para que la invención sea cabal y completamente entendida por sí misma.

En esta descripción se relaciona el texto con partes de las figuras identificadas con números de manera que la descripción sea autosuficiente por sí misma.

Por ejemplo: "... dicho elemento se fija al soporte de anclaje (5)". Según esto, la referencia numérica 5 corresponde al soporte de anclaje que se muestra en la figura.

• Ejemplo de aplicación

El ejemplo de aplicación de la invención es una explicación detallada de, al menos, un modo de realización preferida de la invención, y podrá apoyarse en los dibujos si correspondiera, de modo que sirva para hacer reproducible la invención. Básicamente consistirá en una descripción o constatación referida a que la invención es una solución al problematécnico que se había planteado.

En esta parte del documento puede incluirse tablas de resultados u otros antecedentes que refuercen los resultados del invento en la solución del problema técnico.

3. Pliego de reivindicaciones

El pliego de reivindicaciones es el conjunto de descripciones técnicamente claras, precisas y concisas, de estructura formal, que tiene por objeto individualizar las características técnicas nuevas sobre las 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 enuna descripción de los medios precisos que conducen a un resultado novedoso. Estarán precedidas por un número arábigo y serán tantas como sean necesarias para definir y delimitar correctamente la invención.

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 o reivindicaciones dependientes.

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

No se aceptan dentro de las reivindicaciones frases del tipo: "según los dibujos acompañados", "de acuerdo a lo explicado en la descripción adjunta", "ver Figura 3" u otras similares.

La primera reivindicación o cláusula (reivindicación independiente), es la más importante, y todas las demás (reivindicaciones dependiente) quedarán ligadas o enlazadas a ella.

<u>La cláusula 1 debe contener la esencia de la invención</u> (las características fundamentales) y ser autosustentable, es decir, con su sola lectura deberá ser posible reproducir el producto, aparato o procedimiento.

Las demás cláusulas tienen por objetivo delimitar algunos aspectos puntuales de la invención o dar alternativas de ésta, de modo que amparen realizaciones diferentes dentro del mismo concepto inventivo.

Un pliego puede contener reivindicaciones de distintas categorías, por ejemplo, de dispositivo, procedimiento y producto, siempre que mantengan la unidad de invención, vale decir, que apunten a resolver el mismo problema técnico con un mismo concepto común inventivo.

ESTRUCTURA DE LAS REIVINDICACIONES

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

PREÁMBULO: define el objeto técnico a reivindicar; aparato, herramienta, dispositivo, procedimiento, compuesto, etc., indicando el problema técnico que se pretende solucionar o la utilidad para la cual fue diseñado. Esta parte de la cláusula debe incluir los elementos o forma común con el estado de la técnica, por lo tanto no debe contener características o elementos novedosos.

CARACTERIZADO: este término deberá estar siempre presente en cada una de las clausulas y tiene por objeto separar el preámbulo de la caracterización para distinguirlos. Este término deberá estar destacado en negritas o escrito con letras mayúsculas.

CARACTERIZACIÓN: es la parte medular de una cláusula, por cuanto define los elementos, combinaciones o agrupaciones de ellos, fundamentales o esenciales 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 la caracterización sea consecuente con el preámbulo. Así por ejemplo, si en el preámbulo se indica un procedimiento, en la caracterización deben citarse pasos o etapas y no la descripción de aparatos.

CARACTERIZADO Caracterización Define · Define la invención. elementos* · Indica Problema Técnico a solucionar. que tienen Número Elementos comunes entre la méritos para Arábico. invención y la técnica existente. otorgar una patente. 2. **CARACTERIZADO** Caracterización Detalles no esenciales** * Entiéndase por elementos a las características, ya sea partes o componentes de un dispositivo, aparato (producto) o las etapas de un elemento (procedimiento). ** Se refiere a características adicionales a lo definido en la cláusula independiente o especificaciones de lo ya definido.

Estructura de las Reivindicaciones

EJEMPLO 1

Secador de fruta para la deshidratación discontinua de diversos productos agrícolas o
forestales mediante flujo forzado de aire caliente, CARACTERIZADO porque comprende
cuatro cámaras cilíndricas concéntricas que se configuran en una cámara de aspiración
interior (7), rodeada por una cámara de deshidratación (4) de sección anular , rodeada
por una cámara de aspiración exterior (5), rodeada por una cámara de recirculación (6),
donde la cámara de aspiración exterior está conectada con un ducto de admisión de aire
caliente (8) y con la cámara de recirculación en (6) su parte inferior.

EJEMPLO 2

- 1. Aserradero portátil (1) que permite aserrar in situ, evitando el transporte de troncos hasta un aserradero estacionario caracterizado porque incluye un solo riel (2) que tiene un largo de entre 3 a 6 metros, dispuesto en forma horizontal entre dos asas de transporte (3) que permiten el fácil desplazamiento del aserradero, una base de sustentación (4) de tres apoyos consistentes en dos clavijas que se afirman en el tronco y otra que se afirma o clava en el terreno, y una barra niveladora (5) fijada en uno de sus extremos al centro del riel y en el otro extremo una espiga (6) que termina en una clavija que se afirma en el terreno.
- 2. Aserradero portátil de acuerdo a la reivindicación N° 1 caracterizado porque la espiga (6) tiene sección cuadrada, la cual está perforada en toda su columna para que una traba (7) la pueda engranar en un movimiento ascendente o descendente, según necesidad de operación.

4. Dibujos

Se entiende por dibujos, tanto los esquemas, diagramas de flujo y los gráficos. Su trazado debe ser técnico o convencional, preferentemente en color negro.

Los diagramas de flujo pueden contener palabras aisladas siempre que sean de uso frecuente en la técnica, tales como entrada, salida, etc.

Los gráficos deben contener dos tipos de anotaciones por cada eje de referencia: símbolo, palabra o palabras del parámetro físico o químico que represente el eje coordenado, y símbolo de la unidad en sistema métrico decimal, debiéndose dar cuenta más detallada de los parámetros y unidades en la memoria descriptiva.

Cada lámina puede contener una o más figuras, debiendo éstas numerarse como Figura 1, Figura 2, etc. Por otro lado, los elementos o partes que deseen destacarse deben numerarse (referencias numéricas) de modo que un mismo elemento tenga siempre la misma numeración cuando esté presente en dos o más figuras, y se conectarán a las partes mediante líneas.

Los dibujos no deben contener textos explicativos de ningún tipo, ya que la memoria descriptiva contiene la descripción de los elementos numerados.

D. RESUMEN COMPARATIVO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

PATENTE DE INVENCIÓN (PI)	MODELO DE UTILIDAD (MU)	DISEÑO Y DIBUJO INDUSTRIAL	
Resuelve un problema técnico.	Resuelve un problema técnico.	Efecto estético.	
Estado de la Técnica (ET): Clasificación Internacional de Patentes (CIP).	Estado de la Técnica: Clasificación Internacional de Patentes (CIP).	Estado de la Técnica: Clasificación de Locarno.	
Búsqueda ET: base datos PI y MU.	Búsqueda ET: base datos PI y MU.	Búsqueda ET: base datos diseños y dibujos industriales.	
Presentación incluye: - Resumen Memoria descriptiva Pliego reivindicaciones Dibujos.	Presentación incluye: - Resumen Memoria descriptiva Pliego reivindicaciones Dibujos.	Presentación incluye: - Memoria descriptiva Dibujos.	
Requisitos patentamiento: - Novedad Nivel inventivo Aplicación industrial.	Requisitos patentamiento: - Novedad Aplicación industrial Nueva utilidad.	Requisitos patentamiento: - Novedad.	
Vigencia: 20 años.	Vigencia 10 años.	Vigencia: 15 años.	
Presentación internacional: - Convenio de Paris (12 meses) PCT (12 meses).	Presentación internacional: - Convenio de Paris (12 meses) PCT (12 meses).	Presentación internacional: Convenio de Paris (6 meses).	

IV. TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PATENTES - ETAPAS

A. EXAMEN PRELIMINAR

Cuando una solicitud cumple con las exigencias de presentación, ésta es aceptada a tramitación. De lo contrario, INAPI observa la solicitud en el examen preliminar o de forma.

La primera etapa es la revisión de poder y cesión, con plazo de 30 días para responder en caso de observaciones.

La segunda etapa es la revisión de forma en el área técnica correspondiente, con plazo de 60 días para responder en caso de observaciones.

De no responder las observaciones dentro de plazo, la solicitud se tiene por no presentada, no pudiendo continuar con la tramitación.

Superado el examen preliminar, la solicitud se acepta a tramitación y se publica un extracto en el Diario Oficial.

Para seguimiento de la solicitud en etapa preliminar, se recomienda consultar periódicamente a la casilla inapi@inapi.cl

B. OPOSICIÓN

Dentro del plazo de 45 días hábiles, contados desde la fecha de publicación de la solicitud en el Diario Oficial, es posible que un tercero presente oposición a la solicitud.

La presentación de la oposición da origen a un procedimiento contencioso que requiere, en caso de comparecencia, patrocinio de abogado.

El juicio por oposición incluye las siguientes etapas:

- a) Presentación de la oposición.
- b) Notificación y traslado del solicitante.
- c) Período de prueba de ser procedente.
- d) Sentencia dictada por el Director Nacional de INAPI.

La Ley contempla el plazo de 15 días hábiles para apelar el fallo del Director Nacional. El recurso de apelación se presenta ante el INAPI para ser visto y resuelto por el Tribunal de Propiedad Industrial (TPI).

C. EXAMEN DE FONDO (ETAPA PERICIAL)

Antes de pasar al examen de fondo, se requiere el pago del arancel pericial, para posteriormente designar a un perito para el análisis de fondo de la solicitud.

El perito analizará si la solicitud cumple (o no) los requisitos de patentabilidad establecidos en la Ley, y se pronunciará respecto de éstos en el informe pericial, para lo cual tiene un plazo de 60 días hábiles. Una vez notificado dicho informe, el solicitante debe responder dentrodel plazo señalado en la Ley (60 días hábiles).

Posteriormente, la solicitud vuelve al perito para que éste genere la "Respuesta del Perito", o segundo y último informe pericial.

Producto del informe pericial, y frente a dudas y aclaraciones del mismo, el solicitante tiene la posibilidad de solicitar una reunión con el perito contactándolo al correo electrónico, y/o buscar asesoría en la Unidad de Asesoría de Patentes de INAPI.

D. ESTADO DE RESOLVER

En esta instancia del procedimiento se pueden dar las siguientes alternativas:

- Acoger o rechazar la recomendación del perito (aceptación o rechazo).
- Solicitar correcciones.
- Devolver la solicitud al perito.
- · Generar una nueva opinión técnica.

Producto de estas alternativas, finalmente el examinador de la solicitud recomendará al Director Nacional del INAPI la aceptación o el rechazo del derecho.

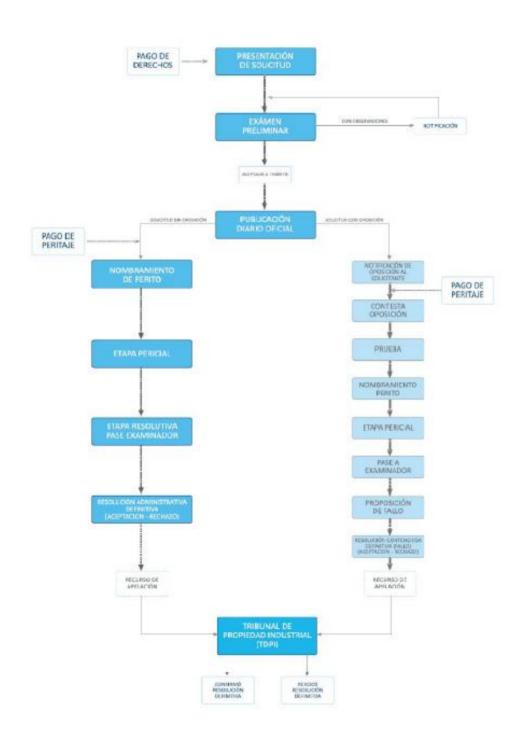
E. PAGO FINAL DE DERECHOS

Una vez que la solicitud es concedida (aceptada a registro), se paga la tasa de concesión dentro del plazo de 60 díashábiles. De no acreditar dicha tasa en el plazo estipulado, la solicitud se tiene por abandonada.

NOTA: COMPLETA INFORMACIÓN DE LOS TEMAS ABORDADOS EN ESTA GUÍA, ADEMÁS DE OTROS ASPECTOS NO CONTEMPLADOS EN ESTA BREVE PUBLICACIÓN, SE ENCUENTRAN EXTENSAMENTE DESARROLLADOS EN LAS 'DIRECTRICES DE EXAMEN DE PATENTES', TEXTO DISPONIBLE EN EL SITIO WEB DE INAPI, CENTRO DE DOCUMENTACIÓN.

V. ANEXOS

ANEXO 1. FLUJO DE PROCESO



ANEXO 2. PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA

A continuación se muestran capturas de pantalla de la secuencia de ingreso, con la mínima información requerida para la presentación de una solicitud a través de la Plataforma de Trámites y Servicios de INAPI: https://tramites.inapi.cl/

