



ASOCIACION GREMIAL DE PERITOS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO LEGALES Y PROCEDIMENTALES

1.- Sobre lo relacionado a: **"MATERIA SUSTANCIAL A MEJORAR"**, les comentamos y proponemos lo siguiente:

- **Artículo 5 Ley.**

Muchas solicitudes –principalmente del área de Farmacia- son llevadas a retardar su tramitación producto de la presentación por parte de terceros, de escritos de Oposición, tal como lo permite la Ley 19,039, principalmente en sus artículos 5, 9 y 10.

No obstante lo anterior, la gran mayoría de estas solicitudes de oposición a una solicitud de Patente cualquiera, se expone sin argumentos técnicos, dejando en evidencia, que la única finalidad de presentar Oposición, es sólo la de retardar la resolución de determinada solicitud y no de evitar su concesión, pues la oposición se presenta como hemos indicado, sin argumentación técnica.

En general y salvo muy pocas excepciones, las oposiciones se presentan repitiendo íntegramente los artículos de Ley referentes a qué se debe entender por Novedad, por Nivel Inventivo o por aplicación industrial, pero no se da ningún argumento ni antecedentes del arte previo que clarifique porque no se cumplen esos requisitos estipulados en los artículos 31, 32, 33, 35 o 36 de la Ley 19,039.

Dado que la finalidad de INAPI es evitar que *tramitaciones dilatadas puedan producir que los derechos de las partes no sean oportunamente resguardados*, proponemos que la ley establezca que *la oposición debe contener fundamento técnico para ser considerada, de lo contrario, un análisis preliminar de oficina debiera rechazarlo y ordenar la continuidad procedimental normal de una solicitud.*

Estado actual de la Ley.

Artículo 5º Ley.- Cualquier interesado podrá formular ante el Departamento oposición a la solicitud de marca, patente de invención, modelo de utilidad, dibujo y diseño industrial, esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen. La oposición deberá presentarse dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la publicación del extracto respectivo.

El plazo señalado en el inciso anterior será de 45 días tratándose de solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

En los procedimientos que exista controversia, en los cuales el Departamento de Propiedad Industrial actúe como tribunal de primera instancia, se deberá comparecer patrocinado por abogado habilitado, conforme a lo dispuesto por la ley N° 18.120.

Artículo 10 Ley.- Si hubiera hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, se recibirá la causa a prueba por el término de 45 días, excepto para el caso de marcas, en cuyo caso el plazo será de 30 días.

El término probatorio podrá prorrogarse hasta por 30 días, en casos calificados.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN:

Artículo 5º.- *Cualquier interesado podrá formular ante el Departamento oposición a la solicitud de marca, patente de invención, modelo de utilidad, dibujo y diseño industrial, esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen. La oposición **debe ser fundada y acompañando los elementos probatorios** y deberá presentarse dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la publicación del extracto respectivo.*

El sólo hecho de invocar los artículos de ley sin aportar fundamentos técnicos probatorios, debiera considerarse en un análisis preliminar y no dar lugar a la continuidad del trámite de oposición.

El plazo señalado en el inciso anterior será de 45 días tratándose de solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen. En los procedimientos que exista controversia, en los cuales el Departamento de Propiedad Industrial actúe como tribunal de primera instancia, se deberá comparecer patrocinado por abogado habilitado, conforme a lo dispuesto por la ley N° 18.120.

*Además también es posible incluir en la Ley, que **la oposición sea una instancia de tramitación que se realice exclusivamente al final del proceso** y si es que por parte del perito y/o del propio INAPI, se conceda a una solicitud de invención, el mérito para recibir el Derecho de Patente de Invención. Lo anterior descansa en la lógica que es en ese momento cuando se conoce en propiedad lo que se va a conceder, con lo cual el sistema evita demoras indebidas como las que hoy se observan.*

- Artículo 18 bis A inciso 3 y artículo 21 del Reglamento de esta Ley.

Bajo estos artículos se tiene la obligación por parte de los peritos de realizar el trabajo pericial sin que el solicitante tenga la obligación de cumplir los derechos pecuniarios ya que en vista de estos artículos puede diferir los pagos, y ante el rechazo no se cancelan y ante la aceptación el solicitante podría no cancelar los derechos, exceptuándose solo exigir el pago de estos a menos que sea abandonada o desistida.

Estos artículos ejercen una *obligación indebida e injusta sobre profesionales independientes*, que ejercen labores de pericia técnica bajo el concepto de Asesores externos, que el Estado de Chile requiere.

El Art. 18 bis A, inciso 3 *obliga a asesores profesionales externos*, trabajar sin asegurarles el derecho a remuneración, amparando incluso, que el trabajo pericial se realice sin obtener remuneración alguna, pues hay varias alternativas en que el perito puede emitir su opinión técnica y no se le cancela el trabajo realizado.

Desde que ingresa la solicitud de patente se utilizan recursos del Estado para la tramitación, hasta antes de la etapa de análisis pericial. Posteriormente el subsidio recae en una persona natural que no percibe honorarios por ello, a diferencia de lo que ocurre en las etapas previas. Por tanto, sería responsabilidad de la Administración (INAPI) procurar que se generen instancias para cancelar los respectivos honorarios periciales por el análisis. Más aún, considerando que dentro de los lineamientos del ministerio de Economía se favorecerá la innovación, es altamente probable que se eleve el ingreso de solicitudes con petición de pago diferido

Desde que ingresa la solicitud de patente se utilizan recursos del Estado para la tramitación, hasta antes de la etapa de análisis pericial. Posteriormente el subsidio recae en una persona natural que no percibe honorarios por ello, a diferencia de lo que ocurre en las etapas previas. Por tanto, sería responsabilidad de la Administración (INAPI) procurar que se generen instancias para cancelar los respectivos honorarios periciales por el análisis.

Más aún, considerando que dentro de los lineamientos del Ministerio de Economía se favorecerá la innovación, es altamente probable que se eleve el ingreso de solicitudes con petición de pago diferido. Si es el perito quién pague lo que al estado le compete, se promueve la desigualdad y fuga del sistema, de profesionales altamente capacitados que el propio Estado de Chile requiere.

Estado actual de la Ley.

Artículo 18 bis A Ley- Los solicitantes de los derechos a que hace referencia el artículo anterior, que carezcan de medios económicos, podrán acceder al registro sin necesidad de satisfacer derechos pecuniarios de ninguna clase. Para optar a dicho beneficio, junto con la solicitud respectiva, el solicitante deberá acompañar una declaración jurada de carencia de medios económicos, además de los documentos exigidos por el reglamento de esta ley.

Una vez concedido el beneficio, el titular no deberá satisfacer los pagos a que hace referencia el inciso primero del artículo 18, difiriendo lo que se hubiera dejado de pagar para los años sucesivos según lo determine el reglamento. En el registro se anotará el aplazamiento y la obligación de pagar la cantidad diferida.

Esta obligación recaerá sobre quienquiera que sea el titular del registro. En cuanto al costo del informe pericial a que hace referencia el artículo 6º de esta Ley, igualmente quedará diferido, debiendo el Jefe del Departamento designar a un perito perteneciente al registro que al efecto lleva el Departamento según el sistema de turnos establecido por el reglamento de esta ley. El perito estará obligado a aceptar el cargo bajo sanción de ser eliminado del registro, a la vez que desempeñarlo con la debida diligencia y prontitud. Igualmente, se anotará en el registro el nombre del perito que evacuó el informe y los honorarios devengados, debiendo ser pagados al tiempo que establezca el reglamento por quien aparezca como titular del registro.

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

Artículo 21 Reglamento.- Cuando un solicitante desee acogerse al beneficio de diferir el pago de los derechos establecidos en la Ley, deberá requerirlo por escrito junto a la respectiva solicitud, acompañando una declaración jurada de carecer de medios económicos y los demás documentos necesarios para acreditar esta circunstancia, tales como, informe social y certificados de renta.

Si el solicitante no consigue acreditar su carencia de medios económicos, el Departamento resolverá exigiendo el pago de los derechos correspondientes dentro del plazo de 30 días.

Los derechos y honorarios que se hayan diferido en conformidad a este artículo, se deberán pagar dentro de los dos años siguientes a la concesión de los derechos a que se refiere el artículo 18 de la Ley. Antes del vencimiento de este plazo, podrá solicitarse una prórroga hasta por dos años. El Departamento declarará la caducidad del derecho cuando no se efectúe el pago dentro de los plazos previstos precedentemente.

Si concedido el beneficio establecido en el artículo 18 bis A de la Ley, la solicitud se tiene por abandonada definitivamente o desistida, en la misma resolución el Departamento ordenará fundadamente el pago dentro de 30 días, de todas las cantidades diferidas, lo que no será aplicable si la solicitud del artículo 18 de la Ley, fuere definitivamente rechazada.

PROPUESTA MODIFICACIÓN:

Artículo 18 bis A. Los solicitantes de los derechos a que hace referencia el artículo anterior, que carezcan de medios económicos, podrán acceder al registro sin necesidad de satisfacer derechos pecuniarios de ninguna clase. Para optar a dicho beneficio, junto con la solicitud respectiva, el solicitante deberá acompañar una declaración jurada de carencia de medios económicos, además de los documentos exigidos por el reglamento de esta ley.

Una vez concedido el beneficio, el titular no deberá satisfacer los pagos a que hace referencia el inciso primero del artículo 18, difiriendo lo que se hubiera dejado de pagar para los años sucesivos según lo determine el reglamento. En el registro se anotará el aplazamiento y la obligación de pagar la cantidad diferida.

*Esta obligación recaerá sobre quienquiera que sea el titular del registro. En cuanto al costo del informe pericial a que hace referencia el artículo 6º de Ley 19.996 esta ley, **el estado se debe hacer cargo de este costo, honorario pericial que debe estar disponible para su pago al momento de nombrar al perito.***

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

- Artículo 33 de la Ley.

Se requiere redefinir el concepto de arte previo en vista de la vigencia del PCT, ya que actualmente muchos antecedentes de fecha de publicación posterior a la fecha de presentación nacional de la presente y fecha de prioridad anterior a la fecha de la prioridad de la presente, denominados antecedentes tipo "P", no son considerados en el análisis a menos que tengan una presentación nacional equivalente anterior a la fecha de la solicitud en estudio, los cuales se observa que son considerados en los informe de búsquedas internacionales de la EPO o PCT, y dentro de la actual legislación aquí en el país no son validos a menos que tengan una presentación nacional anterior.

Estado actual de la Ley.

Artículo 33.- 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 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.

PROPUESTA MODIFICACIÓN:

Artículo 33.- 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 según el artículo 34.

*También quedará comprendido dentro del estado de la técnica, el contenido de las solicitudes **nacionales e internacionales** 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.*

Artículo 37 de la Ley.

Artículo 37.- No se considera invención y quedarán excluidos de la protección por patente de esta ley:

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

PROPUESTAS:

1.- *Se requiere una definición más precisa de la expresión “o de simple verificación y fiscalización”, ya que es ambigua, al no definirse el alcance de la expresión “simple”.*

2.- *En general sobre exclusiones de patentabilidad se deben generar las certezas jurídicas y técnicas en cuanto a la interpretación de los artículos relacionados con las exclusiones de patentabilidad. Tal como están redactados, se generan interpretaciones diversas y con alto impacto. La propuesta es revisar en detalle el análisis comparativo que se ha realizado en las áreas técnicas correspondientes, con la participación activa de examinadores y peritos, y que la Administración tome decisión al respecto, teniendo a la vista la interpretación jurídica que amerite, y las consecuencias que esta toma de decisión podría generar en la Oficina.*

- Artículo 56 de la Ley.

Sobre modelo de utilidad, no se define de qué se trata el concepto de característica utilitaria discernible, definición que ayudaría a los usuarios en entender en forma clara cuando su solicitud corresponde a lo que se entiende como modelo de utilidad.

Estado actual de la Ley.

Artículo 56.- Un modelo de utilidad será patentable cuando sea nuevo y susceptible de aplicación industrial. No se concederá una patente cuando el modelo de utilidad solamente presente diferencias menores o secundarias que no aporten ninguna característica utilitaria discernible con respecto a invenciones o a modelos de utilidad anteriores.

La solicitud de patente de modelo de utilidad sólo podrá referirse a un objeto individual, sin perjuicio de que puedan reivindicarse varios elementos o aspectos de dicho objeto en la misma solicitud.

PROPUESTA MODIFICACIÓN:

Artículo 56 Ley.- Un modelo de utilidad será patentable cuando sea nuevo y susceptible de aplicación industrial.

*No se concederá una patente cuando el modelo de utilidad solamente presente diferencias menores o secundarias que no aporten ninguna característica utilitaria discernible con respecto a invenciones o a modelos de utilidad anteriores, **es decir que el cambio de forma o modificación realizado respecto a elementos conocidos del arte previo presente una ventaja técnica respecto a sus similares, la cual se evalúa comparativamente respecto a invenciones o modelos únicos del arte previo.***

La solicitud de patente de modelo de utilidad sólo podrá referirse a un objeto individual, sin perjuicio de que puedan reivindicarse varios elementos o aspectos de dicho objeto en la misma solicitud.

- Artículo 2 del Reglamento.

1.- Definición sobre microorganismos

No existe dentro de las definiciones del Artículo 2 del reglamento alguna definición sobre el término de microorganismos. Y ha sido deber de los peritos del área la responsabilidad de decidir cuál es la definición considerada válida.

Artículo 37, letra f) de la Ley, "Parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma y germoplasma. Sin embargo, serán susceptibles de protección los procedimientos que utilicen uno o más de los materiales biológicos antes enunciados y los productos directamente obtenidos por ellos, siempre que satisfagan los requisitos establecidos en el artículo 32 de la presente ley, que el material biológico esté adecuadamente descrito y que la aplicación industrial del mismo figure explícitamente en la solicitud de patente".

PROPUESTAS:

Es necesario que se adopte una definición y se incorporara al artículo de las definiciones en el ámbito de propiedad industrial, pues se requiere para la correcta interpretación del Artículo 37 letra b de la Ley, ya que en este artículo en su alcance requiere definir que se considera microorganismo.

- *La definición de microorganismo de acuerdo a la EPO es "organismos con dimensiones por debajo de los límites de la visión, que se puedan reproducir y manipular en un laboratorio, incluidos los plásmidos, los virus, los hongos unicelulares, algas, protozoos, células vegetales y células animales."*
- *La definición dada en "Legal Aspect of Gene Technology. Brian Cain, página 14, Sweet & Maxwell (January 2003)" es "cualquier entidad microbiológica, ya sea celular o no celular, capaz de replicarse o de transferir material genético e incluye a virus, viroides y una célula animal o de planta en cultivo. Los óvulos animales, la esperma, el polen de las plantas y los plásmidos no se consideran microorganismo de acuerdo a esta última definición ya que no son capaces individualmente de replicarse.*

2.- Definición sobre concepto común inventivo.

No es claro ni para los solicitantes ni para el público en general, la definición de unidad inventiva o concepto común inventivo y unidad de invención, la cuales se requieren para la correcta definición por parte de los usuarios de las cláusulas independientes de un pliego de reivindicaciones.

Estado actual del Reglamento.

Artículo 40 Reg.- Una solicitud sólo podrá referirse a una invención. Podrá referirse también a un grupo de invenciones que mantengan la unidad de la invención, es decir, relacionadas de tal manera que entre sí conformen un único concepto inventivo general.

El hecho que una patente se otorgue contraviniendo el principio de la unidad de invención no será causal de nulidad del derecho, pero una vez constatada esta circunstancia, y a petición del titular, el Jefe del Departamento deberá proceder a la división de la invención, por el tiempo que le falte para expirar. La resolución del Jefe del Departamento, que ordene efectuar la división de la patente se notificará al titular mediante carta certificada, procediendo posteriormente a extender los nuevos títulos y dejar constancia de ello en el registro original.

Sólo se puede proteger una sola solución básica a un problema de la técnica en una misma solicitud por lo que es necesario que cada una de las cláusulas converjan a la o a las reivindicaciones independientes mediante enlaces apropiados, siempre que éstas tengan unidad de invención.

Artículo 44 Reg.,- La definición del invento propiamente tal, así como lo que en definitiva queda protegido por el derecho de propiedad industrial que se otorgue, es aquel contenido, exclusivamente, en el pliego de reivindicaciones aceptado por el Departamento. Sin embargo, la memoria descriptiva y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones.

Cada solicitud podrá contener una o más reivindicaciones independientes, siempre que correspondan a la misma unidad inventiva y estén debidamente ligadas.

Un pliego de reivindicaciones podrá incluir una reivindicación independiente de producto que podrá estar ligada a una reivindicación independiente de proceso o procedimiento especialmente concebido para su fabricación y con una que individualice el aparato o medio creado especialmente para llevarlo a cabo.

Las reivindicaciones dependientes, esto es aquellas que comprenden características de una o varias reivindicaciones anteriores de la misma categoría, harán siempre referencia al número o números de las reivindicaciones de la cual dependen, seguidas de la caracterización adicional, en las que se entenderán incorporadas las limitaciones de la reivindicación de la cual dependen. De preferencia se agruparán seguidamente de la reivindicación de la cual dependan.

Una reivindicación dependiente múltiple puede servir de base para una nueva reivindicación dependiente.

PROPUESTA MODIFICACIÓN:

- *Características comunes inventivas: se refiere a las características novedosas de un enunciado que permiten solucionar un mismo problema respecto a otra cláusula independiente que tiene las mismas características.*
- *Concepto común inventivo; se refiere a la forma como se soluciona un mismo problema entre distintas cláusulas independientes.*
- *Unidad de invención; cuando una o más reivindicaciones independientes solucionan un mismo problema a través de las mismas características técnicas equivalentes o características correspondientes entre ellas.*

3.- Definición sobre experto en la materia.

No es claro ni para los solicitantes ni para el público en general, de que se trata el experto en la materia que se cita en la reglamentación, lo cual se requiere para la correcta definición por parte de los usuarios de los enunciados en vista del arte previo que tangan a la vista.

En el Artículo 35 de la Ley se cita 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”, pero no es claro que es la persona versada en la materia.

PROPUESTA MODIFICACIÓN:

Persona versada en la materia: Experto del área técnica correspondiente, imaginario o ficticio y sin capacidad deductiva, que conoce todo el arte previo relativo a la materia en análisis. Es decir aunque el experto en la materia conoce todo el arte previo y tecnología en la materia correspondiente, no tiene capacidad deductiva para integrar tecnologías o elementos en pos de algún resultado, a menos que de estas tecnologías o elementos se defina explícitamente su función en pos de algún resultado específico.

- Artículo 7° Reglamento.

El trabajo pericial hace necesario dar un plazo legal para que los solicitantes adjunten el resultado de la búsqueda y examen citado en el artículo 46 ley, ya que actualmente no existe un plazo para este propósito, y no siempre se adjuntan aunque se hayan solicitado, lo que obliga a los peritos a rescatar ellos mismos dichos antecedentes cuando están disponibles con el objeto de no dilatar el examen pericial producto de la espera de estos antecedentes, y además cumplir los requerimientos actuales de las pericias, pero aun así quedan muchos antecedentes sin consultar, los cuales por problemas de idioma y disponibilidad no es posible analizar.

Los mencionados Informes de Búsqueda Internacional en la gran mayoría de los casos se emiten con mucha anticipación al nombramiento de un perito, por lo que creemos que INAPI puede apresurar la entrega y así favorecer que los documentos estén disponibles en el momento de realizar el análisis pericial y evitar que una solicitud se alargue innecesariamente a la espera de estos antecedentes.

Estado actual de la Ley y Reglamento.

Artículo 46 Ley.- Los peticionarios de patentes ya solicitadas en el extranjero deberán presentar el resultado de la búsqueda y examen practicado por la oficina extranjera, en el caso en que se hubieren evacuado, hayan o no devenido en la concesión de la patente.

Artículo 7° Reglamento.- El solicitante deberá indicar en la solicitud el número, fecha y lugar de otorgamiento del mismo derecho o de cualquier otra solicitud que se hubiera presentado sobre el mismo objeto cuya protección solicita en Chile. A requerimiento del Departamento, cuando legalmente corresponda, deberá presentar los informes o fallos que se emitan en el extranjero con relación al derecho cuya protección se solicita en Chile, debidamente traducidos al español.

PROPUESTA MODIFICACIÓN:

Artículo 7° Reglamento.- El solicitante deberá indicar en la solicitud el número, fecha y lugar de otorgamiento del mismo derecho o de cualquier otra solicitud que se hubiera presentado sobre el mismo objeto cuya protección solicita en Chile. A requerimiento del Departamento, cuando legalmente corresponda, deberá presentar los informes o fallos y resultados de búsquedas, con los correspondientes documentos citados en él, en sus versiones completas y traducidos al inglés o español cuando corresponda, que se emitan en el extranjero con relación al derecho cuya protección se solicita en Chile, debidamente traducidos al español.

Los cuales si corresponde se deben adjuntar en un plazo posterior a 5 días después del nombramiento del perito.

- Artículo 33 del Reglamento.

Definición más clara sobre los aspectos a evaluar para determinar el nivel inventivo, ya que por ejemplo para determinar la novedad está bastante claro en la ley, pero no así para determinar el nivel inventivo, pues solo se indica que no debe ser “evidente” (artículo 35 ley, artículo 33 Reglamento)).

Dentro de la actual reglamentación, en el área de patentes, se define un concepto como “nivel inventivo”, el cual se utiliza para avalar el grado de obviedad de una solución frente al arte previo, pero no se encuentra definido explícitamente de que se trata, ahora se sabe cómo determinarlo, lo cual se encuentra definido en el “Estándar Pericial”, pero no se encuentra una definición clara que permita avalar los preceptos definidos en el “Estándar Pericial” y además que permita al público en general saber de qué se trata este requerimiento.

Estado actual de la Ley y Reglamento.

Artículo 35 Ley.- 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.

Artículo 33 Reglamento.- Para determinar el nivel inventivo a que se refiere el artículo 35 de la Ley, se considerará el grado de conocimiento que exista en el respectivo sector de la técnica.

PROPUESTA MODIFICACIÓN:

Artículo 33 Reglamento.- Para determinar el nivel inventivo a que se refiere el artículo 35 de la Ley, se considerará el grado de conocimiento que exista en el respectivo sector de la técnica.

En donde se debe considerar que los medios protegidos deben solucionar un problema específico del estado de la técnica o tener un efecto técnico específico, el cual debe incluirse explícitamente en la descripción de la invención y además para que se cumpla el requisito de nivel inventivo estos medios no deben ser deducibles de la combinación de más de dos divulgaciones distintas del arte previo que por sí solas solucionan el mismo o un distinto problema, teniendo presente que en las divulgaciones consideradas aunque se expongan parte de los mismos medios de ellos no se insinuó su modificación o integración para los fines propuestos.

- Artículo 34 Reglamento:

Actualizar las normas formales, por ejemplo se podría aprovechar PCT, utilizar sus mismos formatos, o lo más próximo a ello.

- Artículos 40 y 42 del Reglamento:

En caso de pliegos con múltiples reivindicaciones independientes, considerar solo la cláusula primera como la que define el invento, las restantes deben ser consideradas como alternativas de protección si mantienen unidad de invención o ameritan una solicitud de divisional por parte del solicitante, esto es para evitar que si se rechaza la cláusula principal y correspondientes del mismo invento, los solicitantes den vueltas las solicitudes con cláusulas que no mantienen unidad de invención, lo que obliga a realizar nuevos análisis y en muchos casos nuevas búsquedas para una misma solicitud, si la primera fue rechazada las restantes corresponden a otro invento, por lo cual si desean protegerlas deben ser presentadas en una divisional (artículos 40 y 42 reglamento).

Estado actual reglamento.

Artículo 40 Reg.- Una solicitud sólo podrá referirse a una invención. Podrá referirse también a un grupo de invenciones que mantengan la unidad de la invención, es decir, relacionadas de tal manera que entre sí conformen un único concepto inventivo general.

El hecho que una patente se otorgue contraviniendo el principio de la unidad de invención no será causal de nulidad del derecho, pero una vez constatada esta circunstancia, y a petición del titular, el Jefe del Departamento deberá proceder a la división de la invención, por el tiempo que le falte para expirar. La resolución del Jefe del Departamento, que ordene efectuar la división de la patente se notificará al titular mediante carta certificada, procediendo posteriormente a extender los nuevos títulos y dejar constancia en el registro original.

Sólo se puede proteger una sola solución básica a un problema de la técnica en una misma solicitud por lo que es necesario que cada una de las cláusulas converjan a la o a las reivindicaciones independientes mediante enlaces apropiados, siempre que éstas tengan unidad de invención.

Artículo 42 Reg.- 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 en las siguientes reivindicaciones.

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

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.

PROPUESTA MODIFICACIÓN:

Artículo 40 Reglamento.- Una solicitud sólo podrá referirse a una invención. Podrá referirse también a un grupo de invenciones que mantengan la unidad de la invención, es decir, relacionadas de tal manera que entre sí conformen un único concepto inventivo general.

El hecho que una patente se otorgue contraviniendo el principio de la unidad de invención no será causal de nulidad del derecho, pero una vez constatada esta circunstancia, y a petición del titular, el Jefe del Departamento deberá proceder a la división de la invención, por el tiempo que le falte para expirar. La resolución del Jefe del Departamento, que ordene efectuar la división de la patente se notificará al titular mediante carta certificada, procediendo posteriormente a extender los nuevos títulos y dejar constancia de ello en el registro original.

Sólo se puede proteger una única solución básica a un problema de la técnica en una misma solicitud, la que se debe encontrar definida en la cláusula independiente primera, por lo que es necesario que cada una de las cláusulas converjan a la o a las reivindicaciones independientes mediante enlaces apropiados, siempre que éstas tengan unidad de invención con la cláusula primera.

*Artículo 42 Reglamento.- El pliego de reivindicaciones se presentará en texto formando cuerpo aparte **y debe** contener una primera cláusula independiente la que designa el objeto de la invención y sus características principales que podrán ser detalladas en las siguientes reivindicaciones.*

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

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.

- Artículo 49 Reglamento.-

Actualmente el artículo 49 del reglamento, se entiende definido para limitar las modificaciones de la solicitud pero solo en cuanto a si hay ampliación del contenido original, es decir que no permite la inclusión de nuevos elementos a menos que tengan una base en el contenido original, es decir que cualquier modificación que se realiza después de la publicación de la solicitud, necesariamente debe tener una base de sustento en lo divulgado hasta antes de la publicación, pero se observa que un problema serio que ocurre en las pericias es que el solicitante modifica a su voluntad su solicitud (con base en la presentación original) entre informe y respuesta de perito y además también posteriormente, lo que trae aparejado hacer nuevos análisis periciales tanto para los peritos como los profesiones expertos del INAPI (labor además que no les compete a estos últimos).

Es por esto que sería deseable modificar este artículo de forma que permita limitar las modificaciones en las solicitudes por parte del solicitante, a menos que las modificaciones sean producto de las pericias y en acuerdo con ellas.

Estado actual reglamento.

Artículo 49.- El solicitante podrá, hasta antes de emitido el informe pericial respectivo, modificar su solicitud, siempre que ello no implique una ampliación del campo de la invención o de la divulgación contenida en la memoria descriptiva. La prioridad de la modificación será la de la solicitud.

Del mismo modo, el solicitante podrá dividir su solicitud hasta antes de emitido el informe pericial en dos o más solicitudes, mientras no amplíe el campo de la invención o el contenido de la memoria descriptiva.

PROPUESTA MODIFICACIÓN.

Artículo 49.- El solicitante podrá, hasta antes de emitido el informe pericial respectivo, modificar su solicitud, siempre que ello no implique una ampliación del campo de la invención o de la divulgación contenida en la memoria descriptiva. La prioridad de la modificación será la de la solicitud.

Cualquier modificación avalada por el contenido original y posterior a la emisión del informe pericial, debe ser como consecuencia de las pericias efectuadas y en acuerdo con ellas.

Del mismo modo, el solicitante podrá dividir su solicitud hasta antes de emitido el informe pericial en dos o más solicitudes, mientras no amplíe el campo de la invención o el contenido de la memoria descriptiva.

2.- Sobre lo relacionado a: **Materia procedimental a mejorar**, les comentamos y proponemos lo siguiente:

Consideramos que algunos de los principales procedimientos que conllevaría a mejorar los procedimientos serían los siguientes:

1.- Quienes presentan una solicitud en forma electrónica, hasta las 14 horas del día, deben recibir su número de solicitud, después del último que se presentó en el mesón, es decir quién vive en Punta Arenas y envía su solicitud a las 9.01, versus un solicitante de Santiago, que se presenta en el mesón (con la misma invención) a las 13.59, recibe el número después del solicitante de Santiago, lo que en caso de discrepancias con el artículo 20 del Reglamento en cuanto quien entrega primero, perjudica a los solicitantes de provincia, pues ahora tiene la prioridad el que tiene numeración anterior y no el que ingresa en un horario anterior.

PROPUESTA:

Con un programa en línea que asigna número a la solicitud entrante en forma inmediata, o en su defecto anotar la hora de ingreso de la solicitud en Santiago, de este modo no existiría desigualdad, pues quedaría claramente registrado quien ingreso primero su solicitud.

2.- Existen solicitudes de Patentes de Invención, que tardan o han tardado más de tres años entre que se cancela el arancel pericial y que se formaliza el Nombramiento del Perito a cargo de determinada solicitud. Hay solicitudes que pueden tardar unos cinco años en llegar a la instancia que el perito ha emitido su último pronunciamiento y en que la solicitud queda en trámite para la resolución final por parte de INAPI. De esos cinco años, tres años y medio es decir un aproximado 70% del tiempo, ciertas solicitudes sólo están esperando que se realice el nombramiento del perito a cargo.

Por ejemplo:

Solicitud N°	Fecha Inscripción	(1): Fecha Pago Peritaje	(2): Fecha Nombramiento del Perito	Tiempo transcurrido entre (1) y (2)
2927-2006	27-Oct.-2006	27-Nov.-2007	17-Marzo-2011	Casi 40 meses
699-2007	16-Marzo-2007	3-Dic.-2007	17-Junio-2011	Casi 42 meses
2790-2007	27-Sept.-2007	31-Jul-2008	17-Enero-2011	Casi 30 meses

Lo anterior se contrasta con otras solicitudes que en un significativo menor tiempo, tienen nombramiento de perito. Hay solicitudes que tardan menos de 1 año entre el pago del peritaje y el nombramiento del Perito, demostrando que la tramitación entre pago de peritaje y nombramiento del perito, puede acortarse significativamente, reduciendo el tiempo total de tramitación para una solicitud dada, de unos aproximados 5,5-6 años a aproximadamente unos 2-3 años.

Solicitud N°	Fecha Inscripción	(1): Fecha Pago Peritaje	(2): Fecha Nombramiento del Perito	Tiempo transcurrido entre (1) y (2)
391-2009	20-Feb.-2009	15-Jun.-2010	17-Feb-2011	8 meses
424-2009	25-Feb- 2009	06-Oct.-2010	17-Feb-2011	4 meses
3858-2008	19-Dic-2008	11-Ene-2011	17-Feb-2011	1,2 meses

PROPUESTA:

Como la cancelación de los honorarios periciales es algo relacionado con dineros, la Unidad encargada de esto debería ser Finanzas, y esta unidad, en conjunto con la unidad de Desarrollo y/o Archivo, o aquellas que sean necesarias, coordinar para proporcionar a la Sub Dirección de Patentes, específicamente a la Unidad de Gestión Pericial, la información de las solicitudes que fueron efectiva y correctamente pagadas y que tiene decretado su pase a examen pericial, para que dicha unidad haga las gestiones de pedir las al archivo, dado que es la Sub Dirección de Patentes actualmente, quien debe revisar si los pagos fueron realizados en forma.

Nuestra experiencia nos indica que gran parte de la demora entre esos dos pasos de la tramitación obedecen a que no todos los profesionales de INAPI involucrados en esas etapas, quedan al tanto una vez que se cancela el pago del peritaje y por ello, no hay una alerta más temprana respecto de solicitudes que está listas para que se les designe el perito evaluador. INAPI organiza las solicitudes según el Estudio de Abogados que la representa, sin diferenciar entre Solicitudes en Espera del pago del peritaje respecto de aquellas que están listas para el Nombramiento del perito. Además, el escrito presentado por los representantes de una solicitud, acreditando el pago del arancel pericial, queda archivado físicamente apartado de su solicitud.

Proponemos que para acortar ese extenso tiempo y favorecer el compromiso de INAPI de acortar la tramitación, al hacerse el Pago de Peritaje, el escrito que confirma el pago del arancel pericial sea entregado a los Sres. funcionarios del Archivo, para que periódicamente (semanal o mensualmente) integren dicho comprobante a la solicitud correspondiente y ubique dicha solicitud, en el grupo de solicitudes en espera de Nombramiento del Perito.

Lo anterior no conlleva una modificación procedimental compleja ni tampoco requiere más espacio físico, pues puede ir implementándose gradualmente y manteniendo el archivo de solicitudes en base a los Estudios de Abogados que las representan pero dividiendo entre solicitudes "con" o "sin" pago del arancel pericial. Además, tal como lo mencionamos anteriormente, nuestra propuesta no significa requerir más espacio, sino sólo organizarlo en dos sub-grupos distintos. De esta forma, las solicitudes en condiciones de avanzar en su tramitación, estarían física y visualmente identificadas, favoreciendo a nuestro parecer, la disminución considerable de la tramitación.

- 3).- Muchas solicitudes presentan Memorias Descriptivas extremadamente extensas, algunas superando incluso las 500 páginas. Varias solicitudes incluidas en ese grupo, abarcan tal cantidad de páginas para repetir en la misma descripción, más de una vez los mismos conceptos o describiendo introducciones o pasajes que no son necesarias reiterarlas para la comprensión de la invención propuesta.

La experiencia indica que una invención puede perfectamente describirse y aportar el sustento técnico para su reproducción, sin superar las 30 páginas, tal como así lo entiende actualmente la OMPI.

Como ejemplo de estos casos se pueden comprobar los siguientes donde el perito realizó el informe pericial por el mismo honorario.

Numero solicitud	N° Prioridades	N° de cláusulas	Páginas memoria descriptiva	N° de secuencias
981-2006	63	1.096	370	197.470
1680-2005	50	672	473	100.181
2616-2007			923	

Es conocido que EPO y otros varios países como Estados Unidos, Japón, China, Croacia, Colombia, Brasil, Argentina y Perú, tienen implementado cobros extras por sobre un determinado número de páginas de Memoria descriptiva y por un número mayor de reivindicaciones, sobre lo considerado como techo lógico, acorde a cada país mencionado.

PROPUESTA:

- a) Descripciones por sobre un determinado número de páginas, podrían pagar un valor adicional por concepto de honorarios periciales por cada página adicional a la recomendada, que como lo hemos mencionado, podría tener un tope de 30 páginas.*
- b) Dado que las solicitudes tienen diferente complejidad técnica, y por tanto el tiempo involucrado en el análisis es diferente, debería existir un arancel diferenciado. No es lo mismo analizar una solicitud con 500 cláusulas que con 10, no es lo mismo revisar una memoria de 800 páginas, que 20. Se podrán generar los incentivos para que el solicitante acote, pero en caso de recibir solicitudes extensas, se deben cobrar las tasas respectivas, y por tanto el arancel pericial también deberá ser mayor.*
- c) Creemos que la mejor manera de favorecer los procedimientos es promover la descripción de una invención, sin exagerar en descripciones que en el fondo no constituyen un aporte en la comprensión de la invención en sí misma. Por ello, como ya se hace en otros países, se podría cobrar un impuesto extra por cada hoja adicional a un número máximo de páginas en la Memoria Descriptiva,*
- d) Considerar de manera regular los peritajes extras a discreción del perito y debidamente fundamentado.*

4.- Otras.

- 1) ¿Es realmente necesario presentar la boleta electrónica y además en papel? ¿No se podrá generar un control interno entre Finanzas y la Unidad de Gestión de Peritos para evitar el trámite presencial?
- 2) Que el retiro del nombramiento se pueda realizar efectivamente en la fecha acordada por calendario. En dicho calendario no se hace separación de solicitudes contenciosas, y sabemos que típicamente hay un desfase de 1 semana aprox. Tiempo valioso para que el perito gestione sus solicitudes.

- 3) Las solicitudes que finalizan la tramitación muchas veces no contienen los documentos del Informe de búsqueda. Esto es un problema cuando se deben analizar nulidades o divisionales, retardando la labor del perito en recopilar documentación que antaño constaba en el expediente. Se hace más complicado, ya que es documentación bastante antigua. La propuesta es que se cuide no eliminar o extraviar, etc. dichos documentos, muchas veces rescatados por el perito.
- 4) En relación a las secuencias presentadas en las solicitudes de biotecnología, sería deseable presentarse en formato digital. De esa manera se evita perder tiempo en tipear la secuencia y la posibilidad de ingresar un error de manera accidental en la transcripción. El solicitante ya tiene las secuencias en ese formato y, por lo tanto, no le implica un trabajo adicional.
- 5) Que además de la descripción de la invención en su forma reglamentaria, a falta de la digitalización de las solicitudes, se dé instrucciones a los solicitantes para que faciliten a requerimiento la información digital que dispongan de las solicitudes, específicamente la memoria descriptiva y pliego de reivindicaciones, lo cual si se hace extensivo al INAPI además le facilitaría las labores de edición de las solicitudes para su divulgación en la WEB.

Atte.
AGPPI.