

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

<b>Comentarios</b>	<b>Observaciones</b>
<p>Página 11: 2. Exención de Responsabilidad (Página 11 y 12 tercer párrafo)</p> <p>Las directrices corresponden a una guía que orienta al usuario para efectuar el correcto procedimiento en la obtención de un derecho industrial y por ende reproduce normas legales y reglamentarias, contenido de circulares (del INAPI), buenas prácticas, de esto modo no resulta aceptable la exención de responsabilidad.</p> <p>Debería establecerse que se aplicarán en forma igualitaria y no arbitraria y su no- aplicación a un caso concreto en contraposición a su aplicación a otros casos, debería ser fundada.</p> <p>.....</p> <p>Las directrices de patentes no pueden ser contrarias a derecho, y no pueden llenar vacíos legales.</p> <p>.....</p> <p>Exención de responsabilidad (pág. 11)</p> <p>Nos parece altamente peligrosa esta cláusula de exención de responsabilidad. INAPI es un servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios. INAPI, como órgano de la administración, emite decisiones formales realizadas en el ejercicio de una potestad pública y no se puede eximir de responsabilidad por errores u omisiones que puedan ser alegados fundados en el contenido de estas directrices.</p> <p>Las directrices son una especie de Manual que ayuda al</p>	<p>La principal finalidad de unas directrices es transparentar los criterios de decisión. En ningún caso constituyen un elemento que pueda derogar el caso concreto. Las directrices no son fuentes de derecho, sin embargo, si constituyen fuente de derecho los fallos citados.</p>

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

<p>usuario efectuar el correcto procedimiento en la obtención de un privilegio industrial. A lo menos, el presente documento debiera ser fuente material del derecho.</p> <p>.....</p> <p>Exención de responsabilidad</p> <p>INAPI es un servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios. INAPI, como órgano de la administración, emite decisiones formales realizadas en el ejercicio de una potestad pública y no se puede eximir de responsabilidad por errores u omisiones que puedan ser alegados fundados en el contenido de estas directrices.</p> <p>Sin perjuicio de concordar en que las directrices están dirigidas a recoger los criterios generalmente aplicados por INAPI, el instituto debe comprometerse en este mismo punto a aplicarlas y exigir su cumplimiento, ello tanto a los usuarios (solicitantes y representantes) como al personal y asesores externos del mismo (funcionarios, examinadores y peritos), en forma general y fundamentar oportuna y debidamente cualquier cambio de tales criterios, si así ocurre.</p>	
<p>Página 14: Legislación aplicable (pág. 14)</p> <p>1. Legislación</p> <p>No se cita como fuente del derecho el Convenio de París</p>	<p>Se considerará para la redacción final</p>

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

(relacionado con el Art. 34 de la LPI). En efecto, el Convenio de París entró a regir en Chile conjuntamente con la ley N° 19.039, a partir de su publicación en el Diario Oficial, el 30 de septiembre de 1991, previa aprobación del Congreso Nacional, por lo que este cuerpo normativo, tal como lo ha resuelto reiteradamente la Corte Suprema, constituye ley de la República, y como tal es de obligatoria aplicación por los jueces.

Solo se cita la definición de "Prioridad" en la Parte III, numeral 5 de las "Etapas del procedimiento de patentes", sección 1.

Tampoco cita como fuente del derecho el Tratado en Materia de Cooperación de Patentes (PCT), ley de la República desde el 02 de junio de 2009. Solo hace referencia al PCT en la Sección 2, en cuanto detalla a la presentación de solicitudes PCT en fase nacional.

.....

Parte II. Legislación aplicable

Debe citarse expresamente el número de la LPI (No. 19.039. No se cita como fuente del derecho el Convenio de París (relacionado con el Art. 34 de la LPI). En efecto, el Convenio de París entró a regir en Chile conjuntamente con la ley N° 19.039, a partir de su publicación en el Diario Oficial, el 30 de septiembre de 1991, previa aprobación del Congreso Nacional, por lo que este cuerpo normativo, tal como lo ha resuelto reiteradamente la Corte Suprema, constituye ley de la República, y como tal es de obligatoria aplicación por los jueces.

Solo se cita la definición de "Prioridad" en la Parte III,

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

<p>numeral 5 de las "Etapas del procedimiento de patentes", sección 1.</p> <p>Tampoco cita como fuente del derecho el Tratado en Materia de Cooperación de Patentes (PCT), ley de la República desde el 02 de junio de 2009. Solo hace referencia al PCT en la Sección 2, en cuanto detalla a la presentación de solicitudes PCT en fase nacional.</p> <p>También e necesario hacer expresa mención de la aplicabilidad del Código de Procedimiento Civil en forma Supletoria, Ley de Bases y Procedimiento Administrativo.</p>	
<p>PÁGINA 15: 1.- Parte I. Legislación aplicable</p> <p>Del Tribunal de Propiedad Industrial</p> <p>En la pagina 15 penúltimo párrafo relativo al Tribunal de Propiedad Industrial se indica</p> <p>""El TPI funciona como tribunal de alzada y se encuentra encargado de conocer de las apelaciones que se interpongan en contra de las resoluciones definitivas o interlocutorias dictadas por el Director Nacional de Propiedad Industrial"".</p> <p>No se menciona dentro de este punto que el Tribunal de Propiedad Industrial, también conoce del procedimiento de Protección Suplementaria. Se sugiere incorporar.</p> <p>.....</p> <p>Del Tribunal de Propiedad Industrial</p> <p>En el punto 4 relativo al Tribunal de Propiedad Industrial</p>	<p>En términos generales es un tribunal de alzada, está parte no se encuentra destinada a describir en forma exhaustiva la competencia del TPI.</p>

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

<p>se indica</p> <p>“El TPI funciona como tribunal de alzada y se encuentra encargado de conocer de las apelaciones que se interpongan en contra de las resoluciones definitivas o interlocutorias dictadas por el Director Nacional de Propiedad Industrial”.</p> <p>No se menciona dentro de este punto que el Tribunal de Propiedad Industrial, también conoce del procedimiento de Protección Suplementaria. Se sugiere incorporar.</p> <p>.....</p>	
<p>Página 16: El diagrama que ilustra el proceso de tramitación de una solicitud hasta su registro está incompleto. Falta ilustrar el rechazo de una solicitud sin oposición de terceros.</p> <p>.....</p> <p>Falta incorporar la instancia de rechazo tras la resolución definitiva.</p> <p>La figura no describe con claridad la etapa resolutoria, donde participa el examinador interno. Se solicita incorporar dicho elemento como parte de la figura.</p> <p>Adicionalmente a lo mejor podría describirse con mayor detalle la etapa del informe pericial, haciendo referencia a la respuesta del perito.</p> <p>.....</p>	<p>Se tomará en cuenta el comentario.</p>
<p>Página 17: Enumera las etapas del proceso. Falta incorporar etapas relevantes del procedimiento. Al menos debiera figurar la contestación a informes periciales por parte del solicitante y las etapas finales ante el</p>	<p>Se considerarán los comentarios para la redacción final</p>

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

<p>examinador.</p> <p>.....</p> <p>Consideramos la presentación como una única etapa que tiene variantes, no son etapas distintas dentro de una presentación en Chile.</p> <p>.....</p> <p>2. Etapas del procedimiento de patentes</p> <p>No corresponde diferenciar "Presentación de la solicitud" y "Presentación de solicitudes PCT en fase nacional" ya que son parte de la misma etapa.</p> <p>Reemplazar "Informe pericial" por "Análisis pericial" o término similar que represente toda la etapa de ambos informes periciales y respuestas del solicitante.</p> <p>Falta: "Nombramiento del Examinador Interno"</p> <p>Reemplazar "Resolución definitiva" por "Etapa resolutoria"</p> <p>.....</p> <p>Parte III. 2 Etapas del procedimiento de patentes:</p> <p>No corresponde diferenciar "Presentación de la solicitud" y "Presentación de solicitudes PCT en fase nacional" ya que son parte de la misma etapa.</p>	
--	--

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

<p>Reemplazar "Informe pericial" por "Análisis pericial" o término similar que represente toda la etapa de ambos informes periciales y respuestas del solicitante.</p> <p>Falta: "Nombramiento del Examinador Interno"</p> <p>Reemplazar "Resolución definitiva" por "Etapa resolutivea."</p>	
<p>Página 18: documentos obligatorios Se sugiere separar los documentos que son obligatorios para la presentación y los documentos obligatorios para la tramitación.</p> <p>.....</p> <p>Sección I Presentación de la solicitud – En esta parte falta todo lo relativo a Idioma y pago de tasas, y las formalidades relativas al período de gracia para publicación con menos de 12 meses anteriores a la fecha de presentación que luego se indican en el punto 2. de la Sección 3 – Examen Preliminar.</p> <p>e) Aclarar a qué se refiere con "declaración formal de novedad, propiedad y utilidad de la invención, según el art. 44 de la LPI"</p> <p>4.2. y 4.3. El reglamento de la Ley de PI dice que "si el solicitante es diferente del inventor debe acompañar una cesión de derechos debidamente legalizada".</p> <p>4.2.3 El correo electrónico debiera ser obligatorio y usarse como canal de comunicación entre el INAPI y el solicitante</p> <p>4.3 ¿Si son más de un inventor, se requiere indicar</p>	<p>Se realizará una nueva clasificación de los documentos a presentar.</p> <p>Los demás comentarios se tendrán presente para un análisis final.</p>

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

porcentaje de autoría de cada uno?  
Se requiere explicitar qué se entiende por inventor según la Ley o normas internacionales.

.....

SECCION I- Presentación de la Solicitud

1. Documentos

a) Documentos Obligatorios  
No se incluye al Documento/s de Prioridad Internacional

b) Otros Documentos  
Tampoco en este punto se menciona al Certificado Prioritario.

.....

Parte III. Sección 1: Presentación de la solicitud:

En esta parte falta todo lo relativo a Idioma y pago de tasas, y las formalidades relativas al período de gracia para publicación con menos de 12 meses anteriores a la fecha de presentación que luego se indica en el punto 2. de la Sección 3 – Examen Preliminar.



**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

<p>Letra e)</p> <p>Aclarar a qué se refiere con:</p> <p>“declaración formal de novedad, propiedad y utilidad de la invención, según el art. 44 de la LPI”</p> <p>Punto 2 a) ii)</p> <p>El no indicar todas las situaciones implica error, lo que es mi opinión más complicado que no dar ningún ejemplo. Casos importantes omitidos: Divulgación inocua</p>	
<p>Página 20:</p> <p>Punto 2.b. Solicitudes electrónicas</p> <p>A la fecha, la presentación electrónica no está habilitada como tampoco el pago en línea.</p> <p>Se debe indicar el horario de presentación en línea, y aclarar si las presentaciones después de las 14.00 hrs. serán ingresadas con la fecha del día o subsiguiente si no existe vencimiento de prioridad o de entrada en fase nacional.</p>	<p>El sistema de pago se encuentra en funcionamiento</p>
<p>Página 21: Se ilustra el formulario de presentación de una solicitud. Sin embargo, el formulario ilustrado no corresponde al formulario vigente.</p> <p>.....</p>	<p>Se tomará en consideración para la redacción final</p>

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

<p>En la página 21 de este documento, figura una copia del formulario utilizado para solicitud de patentes. Cabe hacer presente, que dicho ejemplar no corresponde al actualmente utilizado, dado que en el no se advierte el recuadro establecido para indicar el numero de custodia del poder. Se sugiere actualizar.</p>	
<p>Página 23: Titular de la Solicitud y de la Patente</p> <p>4.3 Derecho a la Patente: Inventor Luego de enumerar y definir que tipo de personas, instituciones y sociedades pueden solicitar una patente, en este punto se expresa: "En nuestro derecho la persona que se encuentra facultada para presentar una solicitud es el inventor, que siempre corresponderá a una persona natural"</p> <p>Estimamos que en este punto existe una confusión de conceptos: las personas facultadas para presentar una solicitud son todas aquellas enumeradas en el punto 4,i); ii); iii); iv) ;v); vi); vii) y viii),pero el único que puede ser Titular del Derecho de Patente es el Inventor, creemos que convendría modificar en el sentido explicado el primer párrafo del punto 4.3 ,reproducido "Ut supra", para evitar confusiones.</p> <p>En este mismo punto 4.3 ,segundo párrafo ,se reproduce el art. 11 RLP, que reza "el solicitante es diferente al inventor, se debe acompañar una cesión de derechos debidamente legalizada" ,pero no se aclara cuando se debe presentar el documento de Cesión .Estimamos este tema de vital importancia, dado</p>	<p>Se tomará en consideración para la redacción final</p>

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

<p>que si las empresas asociadas a presentan una solicitud a su nombre y no acompañan la cesión que les hace el/los inventores, la patente serla nula de acuerdo a las prescripciones establecidas en el Art. 50 de la Ley de Propiedad Industrial.</p> <p>.....</p> <p>Punto 4.2 Solicitante</p> <p>El reglamento de la Ley de PI dice que "si el solicitante es diferente del inventor debe acompañar una cesión de derechos debidamente legalizada.</p>	
<p>Página 24: Y RUT también, según lo que se señala más abajo.</p>	<p>Se tomará en consideración para la redacción final</p>
<p>Página 25: solicitante incapaz Esta característica es de persona natural, ¿por qué se encuentra bajo el ítem "Personas Jurídicas"?</p> <p>.....</p> <p>Corporaciones y fundaciones y organismos públicos: ¿Cómo se individualizan éstos en la solicitud? ¿Por el nombre del respectivo Ministerio o servicio?</p>	<p>Se tomará en consideración para la redacción final</p>
<p>Página 27: solicitante incapaz. Es persona natural.</p>	<p>Se tomará en consideración para la redacción final</p>
<p>Página 28: Punto 4.2. 3 Domicilio del Solicitante</p> <p>El correo electrónico debiera ser obligatorio y usarse como</p>	<p>Se tomará en consideración para la redacción final</p>

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

<p>canal de comunicación entre el INAPI y el solicitante.</p>	
<p>Página 29: Sobre el documento de Cesión.          1. En el punto 4.3, referente al Derecho a la patente del inventor, se plantea que si el solicitante es diferente del inventor, se debe acompañar una cesión de derechos debidamente legalizada. Sin embargo no se establece que tipo de legalización requiere este documento. Por otra parte, en la práctica, me han informado, que este documento no se legaliza.          Mi observación es que, por tratarse la solicitud un trámite que debe ser expedito, y considerando que el proceso de legalización de documentos por parte de los solicitantes es engorroso, lo ideal sería que la cesión, al igual que el poder, no requieran legalización para el proceso de la solicitud.</p> <p>.....</p> <p>Se requiere cesión, pero no legalizada.</p> <p>.....</p> <p>Punto 4.3 Derecho a la patente: inventor</p> <p>¿Si son más de un inventor, se requiere indicar porcentaje de autoría de cada uno?</p> <p>Se requiere explicitar qué se entiende por inventor según la Ley o normas internacionales</p> <p>.....</p>	<p>La redacción se adaptará al art. 15 LPI. Con respecto a los otros comentarios se analizarán con detención para ver la posibilidad de incorporarlos a la redacción.</p>

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

### Punto 4.4. Representante

Se señala que en caso de no acompañarse el Poder dentro de los plazos establecidos por el Art 15 LPI, se tendrá por abandonada la solicitud.

Sin embargo, siguiendo el espíritu de la ley como también de las legislaciones internacionales vigentes, en el sentido de dar a los usuarios facilidades para cumplir las exigencias formales como la presente, se debiera completar este párrafo con lo señalado en el inciso segundo del Art 45 que señala claramente: "Las solicitudes que no cumplan con alguna otra exigencia de tramitación, dentro de los plazos señalados en esta ley o su reglamento, se tendrán por abandonadas, procediéndose a su archivo. Sin perjuicio de lo anterior, el solicitante podrá requerir su desarchivo siempre que subsane dentro de los ciento veinte días siguientes, contados desde la fecha de abandono, sin que pierda el derecho de prioridad. Vencido el plazo sin que hayan subsanado los errores u omisiones, la solicitud se tendrá por abandonada definitivamente."

La norma legal del art. 45 es plenamente aplicable a este caso como a cualquier otra exigencia de tramitación y por tanto no es entendible el criterio seguido por INAPI a no considerarlo apto a esta circunstancia, siendo que de acuerdo a su simple lectura, cae literalmente dentro de las circunstancias consideradas por el legislador.

Por el contrario, aplicar una norma extrema como la propuesta, o sea considerar dicho plazo como fatal, sin dar oportunidad a los usuarios de resolver el incumplimiento según lo estipula claramente la ley, produce como efecto inmediato el tener por abandonada una solicitud por incumplimiento de un requisito formal como lo es la

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

presentación de un documento de Poder, que si bien es importante para dar seguridad jurídica en la representación de derechos, cae dentro de las alternativas previstas por la ley y no considera esta oportunidad adicional que puede producirse por múltiples razones tales como problemas de comunicación u otros que puedan hacer difícil o imposible su cumplimiento dentro de un plazo corto y acotado, sin dar posibilidad alternativa.

Es por ello que las legislaciones modernas, entendiendo esta problemática y en un afán de cooperación y ayuda a los solicitantes, han ido adecuando sus leyes y reglamentos en este sentido, pasando de ser legislaciones rígidas y duras a legislaciones amigables que incentivan como es el caso de la Propiedad Industrial, la protección de los desarrollos y la investigación.

.....

#### 4. Titular de la Solicitud y de la Patente

##### 4.3 Derecho a la Patente: Inventor

Luego de enumerar y definir que tipo de personas, instituciones y sociedades pueden solicitar una patente, en este punto se expresa: "" En nuestro derecho la persona que se encuentra facultada para presentar una solicitud es el inventor, que siempre corresponderá a una persona natural""

Estimamos que en este punto existe una confusión de conceptos: las personas facultadas para presentar una solicitud son todas aquellas enumeradas en el punto 4, i); ii); iii); iv) ; v); vi); vii) y viii), pero el único que puede ser Titular del Derecho de Patente es el Inventor, creemos que convendría modificar en el sentido explicado el primer

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

<p>párrafo del punto 4.3 , reproducido “” ut supra”, para evitar confusiones.</p> <p>En este mismo punto 4.3 , segundo párrafo , se reproduce el art. 11 RLP , que reza “” si el solicitante es diferente al inventor, se debe acompañar una cesión de derechos debidamente legalizada “” , pero no se aclara cuando se debe presentar el documento de cesión . Estimamos este tema de vital importancia, dado que si las empresas asociadas a presentan una solicitud a su nombre y no acompañan la cesión que les hace el/ los inventores, la patente sería nula de acuerdo a las prescripciones establecidas en el Art. 50 de la Ley de Propiedad Industrial.</p> <p>.....</p> <p>1.- Punto 4.4 Representante</p> <p>INAPI: En caso que el solicitante no acompañe el Poder junto con la solicitud la sanción actualmente vigente está establecida en el art. 15 de la Ley N° 19.039, por tanto no aplica el artículo 45.</p>	
<p>Página 30: Sobre el plazo para presentar el poder.</p> <p>1. Los plazos para acompañar el poder no son prorrogables.</p> <p>En mi opinión esto es un inconveniente para los solicitantes, incluso cuando para los extranjeros es de 60 días. Debe considerarse que el trámite de solicitantes extranjeros casi siempre es mediado por un corresponsal extranjero, por lo que entre lo que se envía el poder y se</p>	<p>Se tomará en consideración para la redacción final</p>

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

<p>recibe nuevamente del solicitante, este plazo puede llegar a ser insuficiente. Entiendo que esto está regulado por ley y puede no ser motivo de observación en estas directrices, no obstante dejo manifiesta mi observación correspondiente, ya que la no observación del plazo es definitiva para la pérdida de los derechos.</p> <p>.....</p> <p>Indicar que dicho plazo es a partir la notificación de la emisión emitida por INAPI o bien en referencia a la circular 4 de 2012.</p>	
<p>Página 34: a) Dice: "Es decir, comparecer representado es un acto completamente voluntario". Faltó decir: "salvo que el solicitante sea más de una persona natural, en que es obligatorio (art. 16 RLPI)". b) Dice: "A su vez, las personas jurídicas pueden comparecer ante INAPI Representados por un tercero debidamente facultado para ello..." Faltó decir: "salvo que el solicitante sea más de una persona jurídica o persona jurídica y natural, en que es obligatorio (art. 16 RLPI)".</p> <p>.....</p> <p>Punto 4.4.5 Representante según tipo de persona</p> <p>Dentro de la enumeración de Personas Jurídicas se indican entidades que no tienen ese carácter, como son: Sucesiones e incapaces. Además, se mencionan sociedades comerciales, en</p>	<p>Se tomará en consideración para la redacción final</p>



## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

<p>circunstancias que las sociedades civiles también pueden ser titulares de patentes. Se propone entonces reemplazar Sociedades Comerciales por "Sociedades de cualquier tipo".</p> <p>a) Dice: "Es decir, comparecer representado es un acto completamente voluntario". Faltó decir: "salvo que el solicitante sea más de una persona natural, en que es obligatorio (art. 16 RLPI)".</p> <p>b) Dice: "A su vez, las personas jurídicas pueden comparecer ante INAPI representados por un tercero debidamente facultado para ello..." Faltó decir: "salvo que el solicitante sea más de una persona jurídica o persona jurídica y natural, en que es obligatorio (art. 16 RLPI)".</p> <p>d) Agregar situación especial de Universidades e Instituciones de Investigaciones en que el artículo 70 de la ley expresamente dispone que : "La facultad de solicitar el respectivo registro así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de la actividad inventiva y creativa de personas contratadas en una relación dependiente o independiente, por Universidades o por las Instituciones de Investigación ... pertenecerá a éstas últimas...".</p> <p>e) Para mayor claridad, sería conveniente agregar: "Para que una sucesión pueda tener el carácter de solicitante, debe presentar la resolución que declara la posesión efectiva y que reconozca la calidad de herederos a determinadas personas, no siendo necesario acompañar copia de inventario o inscripción."</p>	
Página 35.	
Página 36: Eso no lo dice el artículo 40 de la ley 18.046. Si	Se tomará en consideración para la redacción final

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

<p>bien el presidente del Directorio es el presidente de la sociedad, no significa que tenga en su persona todos los poderes de administración, de representación judicial y extrajudicial, y de disposición en materias no privativas a la junta de accionistas de la sociedad.</p> <p>Para determinar la personería hay que revisar la estructura de poderes establecida por el Directorio que puede delegar sus funciones. Usualmente suele estar contenida en las sesiones de Directorio de la sociedad o en un poder aparte.</p>	
<p>Página 37: Se acredita la personería por decreto o resolución de nombramiento?</p>	<p>Se analizará la procedencia de la misma</p>
<p>Página 38: No necesariamente. Podría tener poder una autoridad o persona diferente.</p> <p>.....</p> <p>4.4 Titular de la Patente          En este punto se cita al art. 2º de la Ley de Propiedad Industrial, que establece que "" Cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, podrá gozar de los derechos de la propiedad industrial que garantiza la Constitución Política, debiendo obtener previamente el título de protección correspondiente "" y, a continuación se enumeran quienes pueden ser titulares de patentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Personas naturales</li> <li>• Personas Jurídicas</li> <li>• Instituciones gubernamentales en todas sus formas</li> <li>• Nacionales; y</li> <li>• Extranjeras</li> </ul> <p>Este punto o bien se contradice con lo establecido en el punto 4.3 respecto a que es el inventor el único facultado</p>	<p>Se tomará en consideración para la redacción final.</p>

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

<p>para obtener ( dice presentar) una patente"" que siempre corresponderá a una persona naturaV o bien se refiere a que luego de presentada la cesión por parte del inventor , cualquiera de las personas enumeradas en el punto 4.4 pueden ser titulares de derechos de patentes. Creemos importante aclarar e interrelacionar estos dos puntos.</p>	
<p>Página 39: a) En el caso que la solicitud nacional invoque más de una prioridad nacional o extranjera, el plazo de un año debiera poderse calcular también desde la prioridad más y analizarse la novedad en la materia que corresponda a dicha prioridad.</p> <p>Falta indicar que se debe acompañar una copia de la prioridad y traducción de la misma si está en idioma distinto al inglés o español.</p> <p>Dice: "El certificado de prioridad original debe ser acompañado..." Faltó decir: "El certificado de prioridad original extendido por la Oficina de Patentes correspondiente debe ser acompañado..."</p> <p>En el caso de las solicitudes PCT, dice: "se podrá requerir la traducción de dicha prioridad de ser necesario para el análisis de la solicitud". ¿Cuándo?¿En el examen preliminar? ¿Qué pasa si está en inglés o tiene una solicitud hermana en inglés? ¿Qué pasa con los documentos del informe de búsqueda? Es mejor ser más específico</p> <p>.....</p> <p>No obstante en el Punto 5. PRIORIDAD a) Prioridad dentro</p>	<p>Se analizará la procedencia de la misma</p>

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

de Plazo en recuadro. pág. 40 se aclara que "El Certificado de Prioridad debe ser acompañado al momento de presentar la solicitud o dentro de los 90 días siguientes( Art. 60 RLPI)"

A los fines de que estas guías sirvan a los presentantes de solicitudes estimamos que deberla incluirse dentro del punto 1 b) la presentación del Certificado de Prioridad haciendo breve mención a la prórroga del plazo, que luego podrá explicarse en el punto

5. a) ,para mejor esclarecimiento de este tema.

.....

### Punto 5. Prioridad

5.a) En el caso que la solicitud nacional invoque más de una prioridad nacional o extranjera, el plazo de un año debiera poderse calcular también desde la prioridad más antigua y analizarse la novedad en la materia que corresponda a dicha prioridad. Falta indicar que se debe acompañar una copia de la prioridad y traducción de la misma si está en idioma distinto al inglés o español.

Dice: "El certificado de prioridad original debe ser acompañado..." Faltó decir: "El certificado de prioridad original extendido por la Oficina de Patentes correspondiente debe ser acompañado..."

En el caso de las solicitudes PCT, dice: "se podrá requerir la traducción de dicha prioridad de ser necesario para el análisis de la solicitud". ¿Cuándo? ¿En el examen preliminar? ¿Qué pasa si está en inglés o tiene una solicitud hermana en inglés? ¿Qué pasa con los

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

<p>documentos del informe de búsqueda? Es mejor ser más específico.</p>	
<p>Página 40: Punto 5. b Perdida de prioridad.</p> <p>Cita como fundamento la Circular número 5, pero esta viola abiertamente el concepto de novedad absoluta en las patentes ya que desde 1991 no es válido distinguir para los efectos de análisis sustantivo del arte previo las divulgaciones nacionales y las extranjeras.</p>	<p>Se analizará la procedencia de la misma</p>
<p>Página 42: La Ley no especifica que el título debe ser breve. El título no debe superar los 330 caracteres. El reglamento tampoco.</p> <p>.....</p> <p>Debe decir: "El título de la invención deberá ser breve, de no más de 330 caracteres, incluidos los espacios entre palabras, ..."</p> <p>Dice: "...será INAPI quien determinará la Clasificación que mejor represente los contenidos técnicos sobre los que se solicita protección en la solicitud." Entonces esto debiera quedar establecido en el informe pericial para que el solicitante la incluya o modifique en la hoja técnica.</p> <p>.....</p>	<p>Se tomará en consideración para la redacción final.</p>

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

<p>Punto 6. Título o materia de la solicitud</p> <p>Debe decir: "El título de la invención deberá ser breve, de no más de 330 caracteres, incluidos los espacios entre palabras, ..."</p> <p>Dice: "...será INAPI quien determinará la Clasificación que mejor represente los contenidos técnicos sobre los que se solicita protección en la solicitud." Entonces esto debiera quedar establecido en el informe pericial para que el solicitante la incluya o modifique en la hoja técnica.</p>	
<p>Página 43: Indicar que dicho plazo es a partir la notificación de la emisión emitida por INAPI o bien en referencia a la circular 4 de 2012.</p> <p>.....</p> <p>De acuerdo con el punto 1. a) debe decir: "Ingresada la solicitud a INAPI se deberá verificar que se hayan acompañado los siguientes documentos (art. 43 LPI) como mínimo:..".</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Formulario de solicitud de patente completado</li><li>- Hoja técnica con un resumen de la invención, en idioma español</li><li>- ...</li></ul> <p>Salvo para los dibujos, no se mencionan requisitos de formalidad en cuanto tipo y tamaño del texto, tamaño hoja, márgenes, etc.</p>	<p>Se tomará en consideración para la redacción final.</p>

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

<p>.....</p> <p>Punto 8. Firma de la solicitud</p> <p>Se señala que INAPI conferirá un plazo de 30 días a los residentes nacionales y 60 días a los residentes en el extranjero para acompañar el poder respectivo (art. 15 LPI).</p> <p>Según lo señalado en punto anterior, debiera incluirse inmediatamente a continuación un párrafo que señale que de no acompañarse dentro del plazo señalado, la solicitud se tendrá por abandonada pudiéndose desarchivar dentro de los 120 días siguientes, contados desde la fecha de abandono (art 45 LPI)</p> <p>Punto 9. Documentos de la solicitud</p> <p>De acuerdo con el punto 1. a) debe decir: "Ingresada la solicitud a INAPI se deberá verificar que se hayan acompañado los siguientes documentos (art. 43 LPI) como mínimo:..".</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Formulario de solicitud de patente completado</li><li>- Hoja técnica con un resumen de la invención, en idioma español</li></ul> <p>Salvo para los dibujos, no se mencionan requisitos de formalidad en cuanto tipo y tamaño del texto, tamaño hoja, márgenes, etc.</p>	
--	--

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

<p>.....</p> <p>Sección 1 Presentación de la solicitud 7 Clasificación (Pág. 43) Dice: ""La clasificación podrá especificarse en la hoja técnica y esta se norma según el "Clasificador Internacional de Patentes, establecido por el Arreglo de Estrasburgo del 24 de marzo de 1971 y sus posteriores modificaciones." En el link que se indica se podrá encontrar más información acerca de la clasificación internacional de patentes: <a href="http://www.wipo.int/classifications/ipc/es/index.html">http://www.wipo.int/classifications/ipc/es/index.html</a>.""</p> <p>Comentario Sería conveniente que INAPI sea explícito en mencionar la versión que emplea(mos), pues, la que actualmente se emplea no correspondería al sistema CIP vigente y que actualmente estarían empleando oficinas como EPO y USPTO. (Ídem para el punto 2.6 en Pág. 188 y el punto 2.12.1 letra f) en la Pág. 196).</p>	
<p>Página 44: Sobre la hoja técnica o resumen de la invención.</p> <p>1. Se establece que se evite la expresión "La invención se refiere.....".</p> <p>Opino que esta expresión se usa en casi todas las jurisdicciones para comenzar los resúmenes que se publicarán de una solicitud, incluso en los cursos de redacción la damos como una forma válida de hacerlo. Es solo un detalle, pero no veo el perjuicio de usar esa expresión.</p>	<p>Se tomará en consideración para la redacción final.</p>
<p>Página 45: Sobre el pliego de las reivindicaciones.</p> <p>1. En el último párrafo de esta página se menciona: ..... y deberá contener una primera cláusula independiente que designe el objeto de la invención....</p> <p>Creo que esta afirmación puede crear cierta confusión en los que no son conocedores del tema a profundidad y</p>	<p>Se tomará en consideración para la redacción final.</p>



## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

pudieran pensar que las diferentes categorías de invenciones deben incluirse en una única reivindicación independiente.

Podría arreglarse esta redacción aclarando que es factible incluir tantas reivindicaciones independientes como objetos de invención tenga la solicitud, todos los cuales guarden unidad de invención entre sí.

Vale aclarar que también sería provechoso incluir en este acápite los tipos de reivindicaciones que existen (independientes y dependientes) y las categorías de reivindicaciones que pueden reivindicarse (producto y proceso), y poner ejemplos para ellas.

.....

### Punto 9.3. Pliego de reivindicaciones

“ La primera cláusula del pliego, llamada reivindicación independiente, es aquella que designa el objeto de la invención y sus características principales .....”.

Se solicita explicitar que pueden existir otras cláusulas independientes dentro del mismo pliego.

Se establece que “en las reivindicaciones se podrán incluir las referencias numéricas que se mencionan en los dibujos que se acompañen en la solicitud”.

Esto daría a entender que es a discreción del usuario el insertar referencias numéricas en el pliego. Varios peritos han requerido en sus informes que se debe incorporar esas numeraciones en las cláusulas, pero en vista de este párrafo no sería obligatorio. Sería bueno que INAPI agregue un párrafo más donde se especifique que esto es decisión del solicitante y no del perito.

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

<p>Página 46: En relación a la unidad de invención se explica lo siguiente:</p> <p>“Un pliego puede contener reivindicaciones de distintas categorías, por ejemplo ‘dispositivo, procedimiento o producto’, siempre que mantengan la unidad de invención, vale decir, que resuelvan el mismo problema técnico.”</p> <p>La unidad de invención no está definida por aquellas invenciones que resuelven un mismo problema técnico. Las soluciones a dicho problema técnico deben tener un concepto inventivo común entre sí. Es éste concepto común el que les otorga unidad de invención, no el hecho de solucionar un mismo problema técnico.</p> <p>Pueden existir diversas soluciones a un mismo problema técnico y dichas soluciones pueden ser de diversa naturaleza. Cada una de dichas soluciones es una invención diferente. Sólo aquellas invenciones que solucionen el problema técnico mediante un concepto común pueden ser consideradas como soluciones que mantienen unidad de invención.</p> <p>.....</p> <p>Página 46: Sobre el pliego de las reivindicaciones (cont). Siguiendo el análisis anterior, el 5to párrafo de la página 46 plantea que:          ...Un pliego puede contener reivindicaciones de distintas categorías.          Aquí sería aconsejable arreglar esta redacción de la siguiente forma:</p>	<p>Se tomará en consideración para la redacción final.</p>

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

...Un pliego puede contener reivindicaciones independientes de distintas categorías....

.....

El art. 2º RLPI no define que la reivindicación independiente sea la primera cláusula del pliego. Un pliego de reivindicaciones puede tener más de una cláusula independiente. La primera cláusula del pliego se denomina reivindicación principal.

La reproducibilidad viene dada por la memoria descriptiva y no el pliego de reivindicaciones.

Descripción de unidad de invención incompleta

Adicionalmente, no se cumple con lo señalado en el artículo 41 del RLPI, en cuanto a que las reivindicaciones tienen que ser autosuficientes, salvo las excepciones que ahí se establecen.

.....

9.3 Pliego de reivindicaciones  
página 46 segundo párrafo

Dice: Con todo, en las reivindicaciones se podrán incluir las referencias numéricas que se mencionan en los dibujos que se acompañan en la solicitud.

Es decir, incluir las referencias numéricas en el pliego es una facultad del solicitante. Sin embargo, es común que los Examinadores, en la etapa resolutive, exijan la inclusión de las referencias numéricas, en la resolución de observaciones de forma. Sería bueno aclarar que "agregar las referencias numéricas en el pliego de reivindicaciones

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

es decisión del solicitante". INC. 2 41 RLPI

En las llamadas "Resolución de correcciones de forma", es común que se exija la inclusión de las referencias numéricas.

Además, es importante hacer notar que en otras jurisdicciones, el efecto de agregar los números de referencia implica que la invención queda restringida, única y exclusivamente, a los dibujos incluidos en la solicitud. Si el INAPI desea implementar una obligación de agregar a las reivindicaciones los números de referencia de los dibujos, debería por tanto, pronunciarse cuál es el alcance de las reivindicaciones que contienen dichas referencias numéricas.

.....

Página 46:  
El contenido de las reivindicaciones deberá ser autosuficiente y, por consiguiente, no podrá hacer referencia a partes de la memoria descriptiva, a menos que sea absolutamente necesario, circunstancias que serán calificadas en el respectivo peritaje de la invención. Con todo, en las reivindicaciones se podrán incluir las referencias numéricas que se mencionan en los dibujos que se acompañen en la solicitud.

Esto daría a entender que es a discreción del usuario el insertar referencias numéricas en el pliego. Varios peritos han requerido en sus informes que se debe incorporar esas numeraciones en las cláusulas, pero en vista de este párrafo no sería obligatorio. Sería bueno que INAPI agregue un párrafo más donde se especifique que esto es decisión del solicitante y no del perito.

<p>.....</p> <p><b>inc 2</b></p> <p>En la pagina 46 cuarto párrafo su texto indica Lo siguiente.</p> <p>"" La primera clausula del pliego, Ramada reivindicación independiente, es</p> <p>aquella que designa el objeto de la invención y sus características principales ...</p> <p>Proponemos explicitar que pueden existir otras clausulas independientes dentro del mismo pliego.</p> <p>.....</p> <p>9.3 Pliego de Reivindicaciones</p> <p>En el 6<sup>oo</sup> párrafo de este punto se explica que la primera cláusula del pliego se llama "" reivindicación independiente"" y las demás cláusulas *"" reivindicaciones dependientes *</p> <p>A fin de compatibilizar estas denominaciones con el lenguaje internacional de patentes , nos permitimos</p>	
--	--

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

sugerir que resultaría útil llamar a la primera reivindicación "" reivindicación independiente o principal ""y al resto de las reivindicaciones del pliego "" reivindicaciones dependientes o accesorias ""

.....

. 9 Documentos de la solicitud 9.3 Pliego de reivindicaciones (Pág. 46) Dice: ""La primera cláusula del pliego, llamada reivindicación independiente, es aquella que designa el objeto de la invención y sus características principales (art. 2º RLPI), es decir, debe contener los elementos esenciales de la invención."" Comentario Se sugiere redactar como ""La primera cláusula del pliego, llamada primera reivindicación independiente, es aquella..."", ya que el pliego de reivindicaciones, de acuerdo al artículo 44 del Reglamento, puede contener más de una reivindicación independiente. Dice: ""Un pliego puede contener reivindicaciones de distintas categorías, por ejemplo "dispositivo, procedimiento o producto", siempre que mantengan la unidad de invención, vale decir, que resuelvan el mismo problema técnico."" Comentario La unidad de invención no se refiere sólo al mismo problema, además es un concepto que está asociado a las características reivindicadas del elemento (producto o proceso).

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

<p>Página 47: Sobre el preámbulo. Se plantea que: ...debe incluir elementos comunes que posea el invento con el estado de la técnica...</p> <p>Si bien esto es posible, un preámbulo con todas las características conocidas de la técnica anterior hace por lo general a la reivindicación falta de claridad. Por ello entiendo que esto debe eliminarse de las directrices, o aclararse que solo en caso que sea absolutamente necesario deben incluirse las características técnicas conocidas en el preámbulo, pues el examinador debe ser capaz de destacar que es lo que debe ir en el preámbulo y qué en la parte caracterizante de una reivindicación.</p> <p>Página 47: Sobre la expresión CARACTERIZADO. ¿Es obligatorio utilizar esta frase de transición? ¿Si se utiliza otra frase qué pasa? ¿Es obligatorio escribirla con mayúscula y en negrilla? ¿si esto no se hace qué pasa, se pone un requerimiento de forma por ello?</p> <p>Si en la práctica estos aspectos no son relevantes en el examen, recomiendo eliminar esto de las directrices y explicar las diferentes frases que se pueden utilizar para enmarcar el alcance de lo que se quiere proteger y dejar libertad sobre la formalidad de cómo se pone esta frase, ya que igualmente el examinador tiene que ser capaz de determinar, con la simple lectura de la reivindicación, donde se encuentra la parte caracterizante de la misma.</p> <p>En esta misma página, se plantea que la parte caracterizante sea consecuente con el preámbulo.... Sugiero poner ejemplos de reivindicaciones de producto y de proceso donde esto se constate fácilmente.</p>	<p>Se tomará en consideración para la redacción final.</p>

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

<p>.....</p> <p>En caso de cláusulas dependientes, debe incorporar la respectiva ligazón de dichas cláusulas.</p> <p>.....</p> <p>- Páginas 47 y 48, respecto a los Dibujos: insistir en que se puedan enviar los dibujos, en el caso de los Diseños, en formato electrónico. Últimamente han sido rechazados muchos dibujos por falta de nitidez, claridad, etc. que se debe básicamente a que se tienen que enviar formateados en papel. Y eso nos quita muchísimo tiempo y provoca pérdida de nitidez, y ya vimos que los clientes no están dispuestos a siempre enviarnos los dibujos con las dimensiones que necesitamos.</p> <p>b) y con indicación del campo de la invención?</p> <p>d) Como está descrita esta parte se refiere únicamente a las cláusulas independientes. Ok, tenemos una tramitación en papel.</p>	
<p>Página 48: En referencia a los dibujos.</p> <p>Particularmente en el 4to párrafo de la página 48, se plantea en referencia a los listados de secuencias de nucleótidos y aminoácidos deberán presentarse en el formato internacionalmente establecido para estos fines en el marco del PCT, pero no se menciona nada con respecto a este formato.</p> <p>Sugiero aclarar que este formato es la norma ST.25 de la OMPI o incluir el link donde la misma aparece (<a href="http://web2.wipo.int/wipostad/es/standards/st25-es/1-">http://web2.wipo.int/wipostad/es/standards/st25-es/1-</a></p>	<p>Se implementará referencia a la norma citada en la redacción final.</p> <p>El formato electrónico está plenamente funcionando.</p>



**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

[0/view](#)).

Página 48: En referencia a los dibujos.

En el primer párrafo de esta página se plantea que en caso que los dibujos se presenten en formato electrónico, ellos deberán hacerse en base a los requerimientos y estándares compatibles del INAPI.

Sin embargo no se aclara cuáles son estos requerimientos y estándares compatibles del INAPI.

.....

Páginas 47 y 48, respecto a los Gráficos: dicen que sólo se debe agregar texto respecto de los ejes, pero que en caso de las curvas o tramos de éstas se debe indicar con referencia numérica y explicar en memoria... Esto se torna a veces sumamente engorroso, cuando se consideran solicitudes extranjeras que muchas veces incluyen en sus gráficos texto explicativo que NO se encuentra en la memoria. No solamente implica cambiar la memoria sino que también una falta de claridad y eficiencia para entender los gráficos. No encuentro lógico hacer esto, si en todo trabajo ingenieril o de cosas similares se incluyen en los gráficos los textos explicativos como leyenda por ejemplo

.....

9.4. Dibujos

Se señala en el último párrafo que en caso que se presenten los dibujos en soporte electrónico, ellos deberán hacerse en base a los requerimientos y estándares

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

<p>compatibles del INAPI. ¿Esto significa que una solicitud presentada en formato físico (soporte papel), puede incluir los dibujos en forma electrónica? ¿O es aplicable solo para las solicitudes presentadas en forma electrónica? Favor aclarar.</p> <p>Insistir en que se puedan enviar los dibujos, en el caso de los Diseños, en formato electrónico. Últimamente han sido rechazados muchos dibujos por falta de nitidez, claridad, etc. que se debe básicamente a que se tienen que enviar formateados en papel. Y eso nos quita muchísimo tiempo y provoca pérdida de nitidez, y ya vimos que los clientes no están dispuestos a siempre enviarnos los dibujos con las dimensiones que necesitamos.</p> <p>Respecto a los Gráficos: dicen que sólo se debe agregar texto respecto de los ejes, pero que en caso de las curvas o tramos de éstas se debe indicar con referencia numérica y explicar en memoria... Esto se torna a veces sumamente engorroso, cuando se consideran solicitudes extranjeras que muchas veces incluyen en sus gráficos texto explicativo que NO se encuentra en la memoria. No solamente implica cambiar la memoria sino que también una falta de claridad y eficiencia para entender los gráficos. No encuentro lógico hacer esto, si en todo trabajo ingenieril o de cosas similares se incluyen en los gráficos los textos explicativos como leyenda por ejemplo</p>	
<p>Página 49, sería conveniente que INAPI aclare explícitamente en las directrices cuales son los requerimientos y estándares compatibles para el envío de solicitudes en formato electrónico.</p>	

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

<p>Página 50: Considerarla como una variante de la estrategia de presentación de una solicitud y no como una etapa en sí misma.</p> <p>.....</p> <p>Parte III. Sección 2: Presentación de la solicitud PCT en fase nacional:</p> <p>No corresponde diferenciar "Presentación de la solicitud" y "Presentación de solicitudes PCT en fase nacional" ya que son parte de la misma etapa.</p> <p>.....</p> <p>Sección 2 - Presentación de Solicitudes PCT en fase nacional No se aclara en este punto adonde deben presentarse las solicitudes internacionales PCT para enviar a la OMPI. No queda claro si el INAPI va a actuar sólo cómo Oficina receptora de la faz nacional o si también va a actuar cómo oficina receptora de solicitudes internacionales. En caso de que el INAPI no fuese oficina receptora de solicitudes internacionales resultaría óptimo incluir el procedimiento que debe seguirse para presentar una solicitud PCT en cada una de sus fases. INAPI funciona como oficina designada, remitir directrices PCT oficina receptora</p>	<p>Efectivamente, se tomará en cuenta los comentarios para la redacción final.</p> <p>Ver Guía de INAPI como oficina receptora</p>
---	--

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

<p>Página 51: Punto 2.2. Entrada anticipada:</p> <p>“2.2 Por regla general, ninguna oficina designada tramitará ni examinará la solicitud internacional antes del vencimiento del plazo aplicable, según lo dispuesto en el art. 22 del PCT. Sin perjuicio de ello, cualquier oficina designada podrá tramitar o examinar la solicitud internacional en cualquier momento a petición expresa del solicitante (arts. 13 y 23 del PCT).”</p> <p>No existe indicación expresa en las directrices de cómo solicitar la tramitación o examen anticipado de una solicitud internacional ante INAPI, O si INAPI aceptará la presentación de solicitudes internacionales en forma anticipada, lo de acuerdo a las reglas el PCT si lo es.</p> <p>Además, se solicita aclarar la forma y el cómo solicitar la tramitación o examen anticipado de una solicitud internacional ante INAPI, ya que no se menciona el procediendo para realizar dicha solicitud.</p> <p>2.2 El título se refiere a entrada anticipada a fase nacional pero habla de examinar la solicitud internacional.</p>	<p>PCT y su Reglamento establecen la forma de entrar anticipadamente a fase Nacional e INAPI acepta este tipo de solicitudes dentro del marco PCT.</p> <p>Ver guía INAPI como oficina receptora</p>
<p>Páginas 52 y 56 (Restablecimiento de derechos): Existe un formulario especial del INAPI para realizar el pago de tasas asociado al restablecimiento de derechos. Es aconsejable que el documento detalle la manera particular en la que operará INAPI en este sentido: dónde se obtiene el formulario y qué plazos internos fijará el INAPI para ponerlo a disposición del solicitante.</p> <p>.....</p>	<p>Se tendrá en cuenta el comentario sobre el restablecimiento de los derechos para la redacción final.</p> <p>PCT y su Reglamento establecen la forma de entrar anticipadamente a fase Nacional e INAPI acepta este tipo de solicitudes dentro del marco PCT.</p> <p>Ver guía INAPI como oficina receptora</p>

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

2.2 El título se refiere a entrada anticipada a fase nacional pero habla de examinar la solicitud internacional!

.....  
En La pagina 52, primer párrafo del texto se indica:

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

No existe indicación expresa en [as directrices de como solicitar la tramitación o examen anticipado de una solicitud internacional ante INAPI, lo que proponemos especificar.

En la página 52, punto 2.3 del texto se indica:

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

a) Causales

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

Proponemos ejemplificar que casos constituirían una causal para el reestablecimiento de derechos, o por to

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

menos señalar que solo se limitará a caso fortuito o fuerza mayor.

5.- ""Parte III, Procedimiento, Presentación de solicitudes PCT en fase nacional"":

En la página 52, primer párrafo del texto se indica:

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

Proponemos aclarar la forma y el cómo solicitar la tramitación o examen anticipado de una solicitud internacional ante INAPI, ya que no se menciona el procedimiento para realizar dicha solicitud.

6.- ""Parte III, Procedimiento, Presentación de solicitudes PCT en fase nacional"":

En la página 52 último párrafo del texto se indica:

""c) Tasa

La petición de restablecimiento de derecho está sujeta al pago de una tasa

que se encuentra fijada por Resolución Exenta NO 171 de fecha 06 de abril de 2011<sup>12</sup> del Director Nacional. Su valor asciende al equivalente en pesos de USD 500 y su pago deberá acreditarse al momento de presentar la solicitud de restablecimiento.""

Para mayor claridad se propone indicar si existe un formulario especial para dicho propósito y aclarar si se paga en dólares o en su equivalente en moneda nacional.

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

<p>.....</p> <p>Punto 2.3 Restablecimiento de derechos:</p> <p>“En caso que haya vencido el plazo para la entrada de la solicitud internacional en fase nacional en Chile, sin que se hubiere presentado la solicitud, INAPI podrá restablecer los derechos del solicitante previa petición expresa (art. 117 inc. segundo LPI).</p> <p>a) Causales</p> <p>Las causales que habilitan la presentación de la solicitud en INAPI encontrándose vencido el plazo de 30 meses, consisten en que el incumplimiento del plazo no fue intencional o ha ocurrido a pesar de la debida diligencia del solicitante”.</p> <p>Se solicita ejemplificar qué casos constituirían una causal para el reestablecimiento de derechos, o por lo menos señalar que sólo se limitará a caso fortuito o fuerza mayor.</p>	
--	--

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

### c) Tasa

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

Para mayor claridad se solicita indicar si existe un formulario especial para dicho propósito y aclarar si se paga en dólares o en su equivalente en moneda nacional.

### d) Plazo de observaciones

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

Se solicita señalar expresamente un plazo para contestar las observaciones de INAPI y especificar si dichas resoluciones son recurribles o no y proponemos que tal



**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

<p>término sea de 15 días que es el plazo ordinario para deducir recursos de acuerdo a la ley.</p>	
<p>Página 53: Sobre la publicación y oposición.          Se plantea que aceptada a tramitación la solicitud, el solicitante deberá publicar un extracto de esta en virtud de lo dispuesto en....          Entiendo que esta publicación implica una tasa y una vez pagada es que se procede a la publicación de la solicitud. Si bien este el procedimiento establecido para las publicaciones en Chile por ley y que consecuentemente es muy probable que no pueda realizarse modificación a esta acápite de las directivas, entiendo que para que este paso sea más expedito, y en beneficio económico de la propia oficina, se debe asumir que toda solicitud debe ser publicada salvo actuación en contrario del solicitante, y para ello la tasa de la publicación debe cobrarse con la solicitud y la publicación debe producirse al siguiente mes en que las formalidades del caso se hayan cumplimentado.</p> <p>.....</p> <p>Sección 2          Presentación de solicitudes PCT en fase nacional</p> <p>2.3.d) Plazo de observaciones (Página 53)</p> <p>En el caso que INAPI al analizar la petición de restablecimiento de derechos, evalúe rechazarla, de acuerdo a la Regla 49.6 letra e) de PCT, deberá emplazar al solicitante para que realice sus observaciones dentro del plazo que se fije al efecto.</p>	<p>Para la aplicación de la medida propuesta en el comentario sería necesaria una reforma legal.</p> <p>Con respecto al segundo comentario, no se puede a través de directrices</p> <p>Se tendrá en cuenta el comentario en relación a los documentos.</p>

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

La redacción indica que el plazo fijado para que el solicitante realice sus observaciones es discrecional por parte de INAPI. Sería bueno establecer un plazo.

.....

2.7 Falta indicar que también se deben presentar copia de los documentos citados en el informe de búsqueda, o acaso estos podrán ser obtenidos por el INAPI por medio de las herramientas Web disponibles en PCT como en el caso de la copia de la prioridad.

.....

7.- ""Parte III, Procedimiento, Presentación de solicitudes PCT en fase nacional"":

En la pagina 53 primer párrafo del texto se indica:

""d) Plazo de observaciones

En el caso que INAPI al analizar la petición de restablecimiento de derechos,

evalúe rechazarla, de acuerdo a la Regla 49.6 letra e) de PCT, deberá emplazar al solicitante Para que realice sus observaciones dentro del plazo que se frje al efecto.""

Proponemos señalar expresamente un plazo para contestar las observaciones de INAPI y especificar si dichas resoluciones son recurribles o no.

.....

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

<p>Punto 2.7 Presentación de documentos</p> <p>Falta indicar que también se deben presentar copia de los documentos citados en el informe de búsqueda, o acaso estos podrán ser obtenidos por el INAPI por medio de las herramientas Web disponibles en PCT como en le caso de la copia de la prioridad.</p>	
<p>Página 55: No se considera necesario presentar traducción de las reivindicaciones presentadas originalmente.</p>	<p>PCT exige la traducción de las reivindicaciones presentadas originalmente.</p>
<p>Páginas 56 (Restablecimiento de derechos): Existe un formulario especial del INAPI para realizar el pago de tasas asociado al restablecimiento de derechos. Es aconsejable que el documento detalle la manera particular en la que operará INAPI en este sentido: dónde se obtiene el formulario y qué plazos internos fijará el INAPI para ponerlo a disposición del solicitante.</p> <p>.....</p> <p>Punto 2.9 Restauración de derecho de prioridad:</p> <p>Punto 2.9<sup>aa</sup>:</p> <p>“2.9 Restauración del derecho de prioridad  a) Oficina receptora rechaza o no se pronuncia sobre restauración INAPI como oficina designada y/o elegida podrá, a petición expresa del solicitante, restablecer la prioridad en caso de que la solicitud de restauración del derecho de prioridad haya sido debidamente solicitada ante la oficina receptora y no haya sido aceptada por ésta, o la oficina receptora no hubiere emitido pronunciamiento al respecto (art. 116 LPI).”</p>	<p>Se tendrá en cuenta el comentario sobre el restablecimiento de los derechos para la redacción final.</p> <p>PCT y su Reglamento establecen la forma de entrar anticipadamente a fase Nacional e INAPI acepta este tipo de solicitudes dentro del marco PCT.</p> <p>Ver guía INAPI como oficina receptora</p>

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

Para evitar confusiones en el lenguaje, se debe cambiar la palabra "restablecer" por "restaurar" en la segunda línea, ya que de hecho se está hablando de la restauración del derecho de prioridad. ok

Por otro lado, no se dice nada respecto de la alternativa en que INAPI sea oficina receptora, solo se ve la alternativa que sea oficina designada y/o elegida. Señalar manual PCT

Por favor indicar el momento exacto para solicitar la restauración de la prioridad.

Punto 2.9b:

"b) Causales

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

Se solicita indicar al menos a modo de ejemplo qué circunstancias acreditarían que el incumplimiento no fue intencional y qué pruebas serían necesarias para demostrar lo anterior.

Punto 2.9c:

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

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

pago deberá acreditarse al momento de presentar la solicitud de restauración.”

Cómo no se indica cuál es el momento de solicitar la restauración de la prioridad, tampoco queda suficientemente claro cuándo se debe acreditar ante INAPI el pago de esta tasa y si se debe hacer en dólares o en su equivalente en moneda nacional.

.....

Página 56: Modificaciones de la solicitud PCT en fase nacional.

Según las directrices, una vez presentada la solicitud PCT en fase nacional, podrán efectuarse modificaciones las cuales no podrán ampliar el campo de la invención ni el contenido de la divulgación de la solicitud según se presentó.

Sin embargo no se aclara hasta que momento del trámite pueden realizarse estas modificaciones.

.....

8.- “Parte III, Procedimiento, Presentación de solicitudes PCT en fase nacional”:

En la página 56, punto 2.9<sup>aa</sup> del texto se indica:

“2.9 Restauración del derecho de prioridad

a) Oficina receptora rechaza o no se pronuncia sobre restauración INAPI como oficina designada y/o elegida podrá, a petición expresa del solicitante, restablecer la prioridad en caso de que la solicitud de restauración del derecho de prioridad haya sido debidamente solicitada ante la oficina receptora y no haya sido

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

aceptada por esta, o la oficina receptora no hubiere emitido pronunciamiento al respecto (art. 116 LPI). ""

Proponemos indicar el momento exacto para solicitar la restauración de la prioridad.

En la página 56, punto 2.9b del texto se indica:

""b) Causales

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

Proponemos indicar al menos a modo de ejemplo que circunstancias acreditarían que el incumplimiento no fue intencional y que pruebas serían necesarias para demostrar lo anterior.

En [a página 56, punto 2.9c del texto se indica:

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

Como no se indica cuál es el momento de solicitar la restauración de la prioridad, tampoco queda suficientemente claro cuando se debe acreditar ante INAPI el pago de esta tasa y si se debe hacer en dólares o en su

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

<p>equivalente en moneda nacional.</p>	
<p>Página 58: Sección 3 Examen Preliminar</p> <p>2. Aspectos que evalúa el examen preliminar Sería bueno que INAPI se pronunciar también respecto del artículo 45 inciso final de la LPI :</p> <p>“Cuando del examen de una solicitud de derecho de propiedad industrial se deduzca que el derecho reclamando corresponde a otra categoría, será analizada y tratado como tal, conservando la prioridad adquirida”.</p> <p>.....</p> <p>2. Aspectos a evaluar debiera incluir también idioma del texto y dibujos presentados.</p>	<p>Se analizarán los comentarios acompañados.</p>
<p>Página 59:</p> <p>Punto 2. Aspectos que evalúa el examen preliminar</p> <p>Aspectos a evaluar debiera incluir también idioma del texto</p>	<p>No corresponde referirse acerca de la procedencia del art. 45 inc. 2°.</p>

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

<p>y dibujos presentados</p> <p>b) Se debe señalar expresamente posibilidad de requerir el desarchivo de la solicitud en caso de no acompañarse el Poder dentro de los plazos establecidos por el Art 15 LPI.</p> <p>Ello, siguiendo el espíritu de la ley como también de las legislaciones internacionales vigentes, en el sentido de dar a los usuarios facilidades para cumplir las exigencias formales como la presente, se debiera completar este párrafo con lo señalado en el inciso segundo del Art 45 que señala claramente: "Las solicitudes que no cumplan con alguna otra exigencia de tramitación, dentro de los plazos señalados en esta ley o su reglamento, se tendrán por abandonadas, procediéndose a su archivo. Sin perjuicio de lo anterior, el solicitante podrá requerir su desarchivo siempre que subsane dentro de los ciento veinte días siguientes, contados desde la fecha de abandono, sin que pierda el derecho de prioridad. Vencido el plazo sin que hayan subsanado los errores u omisiones, la solicitud se tendrá por abandonada definitivamente."</p> <p>La norma legal del art. 45 es plenamente aplicable a este caso como a cualquier otra exigencia de tramitación y por tanto no es entendible el criterio seguido por INAPI a no considerarlo apto a esta circunstancia, siendo que de acuerdo a su simple lectura, cae literalmente dentro de las circunstancias consideradas por el legislador.</p>	
<p>Página 60: 3. Etapas del examen preliminar</p> <p>Pág. 60 letra a) Poder...(pág. 61, párrafo 1)</p> <p>El inciso final del Art. 15 de la LPI establece que vencidos</p>	<p>No corresponde referirse acerca de la procedencia del art. 45 inc. 2°.</p>



## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

los plazos de 30 días para los nacionales y 60 para los extranjeros para acompañar el Poder respectivo, se tendrá por abandonada la solicitud. Sin embargo, las directrices agregan en el primer párrafo de la pág. 61: “, sin posibilidad de desarchivo dentro del plazo de 120 días a que alude el inciso segundo del artículo 45 de la LPI, respecto de las solicitudes de patentes.

Esta sanción de “abandono sin posibilidad de desarchivo” no está establecida ni definida en el inciso 2° del art. 45 LPI, por lo que las Directrices del INAPI irían más allá de la LPI y el RLPI. Si bien es cierto que el abandono sin posibilidad de desarchivo podría interpretarse como la sanción de tener por no presentada la solicitud, esta sanción solo está establecida para aquellos casos en que el Solicitante no contesta el informe preliminar dentro del plazo de 60 días. El Legislador estableció derechamente el abandono como sanción por la no presentación del poder dentro del plazo legal, y en ningún momento, señaló que la solicitud se tenía por no presentada (abandono sin posibilidad de desarchivo).

.....

Punto 3. Etapas del examen preliminar

Punto a)

Segundo párrafo, incurre en ilegalidad al incluir una sanción que no solo no está contemplada en la ley ni su reglamento, sino que además va en contra de la misma.

En efecto, el párrafo:

“Vencidos estos plazos sin que se hubiere acompañado el Poder, la solicitud se tendrá por definitivamente

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

abandonada, sin posibilidad de desarchivo dentro del plazo de 120 días a que alude el inciso segundo del artículo 45 de la Ley 19.039, respecto de las solicitudes de patentes.”

Es ilegal ya que contiene una sanción no contemplada en la LPI e incluso va en contra de lo señalado en el inciso segundo del Art 45 que señala claramente: “Las solicitudes que no cumplan con alguna otra exigencia de tramitación, dentro de los plazos señalados en esta ley o su reglamento, se tendrán por abandonadas, procediéndose a su archivo. Sin perjuicio de lo anterior, el solicitante podrá requerir su desarchivo siempre que subsane dentro de los ciento veinte días siguientes, contados desde la fecha de abandono, sin que pierda el derecho de prioridad. Vencido el plazo sin que hayan subsanado los errores u omisiones, la solicitud se tendrá por abandonada definitivamente.”

La norma legal del art. 45 es plenamente aplicable a este caso como a cualquier otra exigencia de tramitación y por tanto no es entendible el criterio seguido por INAPI a no considerarlo apto a esta circunstancia, siendo que de acuerdo a su simple lectura, cae literalmente dentro de las circunstancias consideradas por el legislador.

Además, un cuerpo administrativo como las presentes directrices de procedimiento de registro de patentes, está llamado a establecer criterios a aplicar por INAPI y por tanto son de carácter inferior y no pueden sobrepasar lo establecido en el ordenamiento jurídico respectivo.

En este punto, las directrices sobrepasan y van más allá de lo permitido al incluir condiciones que como se dijo, no solo no están establecidas en la ley, sino que van en contra de la misma.

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

<p>Página 61 (Recuadro): Los errores u omisiones a los que hace referencia el citado artículo 45 de la Ley 19.039 se refieren a los documentos señalados en el artículo 43 de la LPI (i.e., resumen, memoria descriptiva, pliego de reivindicaciones y dibujos, si corresponde). Cualquier otra exigencia que no se cumpla en el debido plazo (aquellas exigencias previstas en el art. 17 del Reglamento) resultará en el abandono de la solicitud con posibilidad de desarchivo, según el mismo artículo 45 del Reglamento. La guía debe ser clara en este aspecto, evitando que se tenga por no presentada una solicitud por no cumplir con "alguna otra exigencia", distinta a aquellas individualizadas en el artículo 45 ya citado.</p> <p>.....</p> <p>Procedimiento</p> <p>Sección 3, Examen Preliminar (pág. 61, párrafo 1)</p> <p>El inciso final del Art. 15 de la LPI establece que vencidos los plazos de 30 (nacionales) y 60 (extranjeros) para acompañar el Poder respectivo, se tendrá por abandonada la solicitud. Sin embargo, las directrices agregan en el primer párrafo de la pág. 61: "sin posibilidad de desarchivo dentro del plazo de 120 días a que alude el inciso segundo del artículo 45 de la LPI, respecto de las solicitudes de patentes. No se entiende de dónde emana esta última frase y nos parece que esta sanción se contradice con lo establecido en el inciso 2° del art. 45 LPI.</p> <p>.....</p>	<p>No corresponde referirse acerca de la procedencia del art. 45 inc. 2°.</p>
--	---

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

En la página 61, punto b del texto se indica:

“b) Observaciones de forma Si en el examen preliminar se detecta algún error u omisión, se apercibe al interesado para que realice las correcciones, aclaraciones o acompañe los documentos pertinentes, a saber resumen del invento, memoria descriptiva, pliego de reivindicaciones dibujos cuando procediera, dentro del termino de sesenta días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad.

Las observaciones de forma se notifican por el estado diario y deben subsanarse dentro del plazo de 60 días hábiles (art. 45 inc. primero LPI). En el caso que no se cumpla con este apercibimiento, la solicitud de patente se tendrá por no presentada, perdiendo por este efecto /a fecha y número de presentación.

c) Aceptación a tramitación

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

Proponemos señalar que tipo de omisiones no afectarían la tramitación de la solicitud en esta etapa.

.....

Punto b:

“b) Observaciones de forma

Si en el examen preliminar se detecta algún error u omisión, se apercibe al interesado para que realice las correcciones, aclaraciones o acompañe los documentos pertinentes, a saber resumen del invento, memoria descriptiva, pliego de reivindicaciones dibujos cuando

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

procediera, dentro del término de sesenta días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad.

Las observaciones de forma se notifican por el estado diario y deben subsanarse dentro del plazo de 60 días hábiles (art. 45 inc. primero LPI). En el caso que no se cumpla con este apercibimiento, la solicitud de patente se tendrá por no presentada, perdiendo por este efecto la fecha y número de presentación.

c) Aceptación a tramitación

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

Se solicita señalar qué tipo de omisiones no afectarían la tramitación de la solicitud en esta etapa.

.....

Sección 3 Examen Preliminar 3. Etapas del examen preliminar b) Observaciones de forma Dice: ““Si en el examen preliminar se detecta algún error u omisión, se apercibe al interesado para que realice las correcciones, aclaraciones o acompañe los documentos pertinentes dentro del término de sesenta días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad.”” Comentario En las Directrices se debe especificar el error u omisión que se podrá informar en el examen preliminar, pues, en varias ocasiones, se han solicitado modificaciones que son materia del análisis pericial, en donde el solicitante corrige su presentación, pero, luego, el perito, solicita modificaciones complementarias o estima que las modificaciones realizadas no se ajustan a lo requerido por la LPI y su Reglamento, lo cual redundaría en un mayor gasto para el

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

<p>solicitante. En síntesis, el examen preliminar no debería pronunciarse a materias tales como: forma y fondo del pliego de reivindicaciones, dibujos y elementos componentes de la memoria descriptiva.</p>	
<p>Página 62:</p> <p>Punto c):</p> <p>No se indican las consecuencias de no proceder con la publicación en el diario oficial dentro del plazo de 60 días hábiles desde la fecha de aceptación a trámite. Entendemos debiera aplicarse inciso segundo del art. 45 de la LPI.</p>	<p>Se tendrá en consideración para la redacción final.</p>
<p>Página 63: Falta indicar que en caso de no pago se resuelve el abandono con posibilidad de desarchivo.</p> <p>.....</p> <p>Sección 4 Publicación de Extracto en el Diario Oficial.</p> <p>En la página 63, se indica:</p> <p>Una vez aceptada a tramitación la solicitud de patente, INAPI prepara un extracto de ésta que contiene el número de solicitud, nombre completo o razón social del</p>	<p>Se tendrá en consideración para la redacción final.</p>

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

solicitante, el título que será un extracto explicativo del contenido del derecho cuya protección se pretende y, de ser necesario, el dibujo más representativo de la solicitud (art. 17 RLPI).

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

Se solicita agregar que, en caso de no cumplir con esta obligación legal, la solicitud se tendrá por abandonada procediéndose a su archivo, sin perjuicio de lo anterior, el solicitante podrá requerir su desarchivo siempre que subsane esta exigencia, dentro de los 120 días siguientes contados desde la fecha del abandono. (Art. 45 inciso segundo LPI).

.....  
En la página 63, sección 4 del texto se indica:  
”Sección 4 Publicación de Extracto en el Diario Oficial.

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

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

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

Proponemos agregar que, en caso de no cumplir con esta obligación legal, la solicitud se tendrá por abandonada procediéndose a su archivo, sin perjuicio de lo anterior., el solicitante podrá requerir su desarchivo siempre que subsane esta exigencia, dentro de los 120 días siguientes contados desde la fecha del abandono. (Art. 45 inciso segundo LPI)

.....

Parte III, Sección 4. Procedimiento, Publicación de Extracto en el Diario Oficial:

Se indica:

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

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

Se solicita agregar que, en caso de no cumplir con esta obligación legal, la solicitud se tendrá por abandonada procediéndose a su archivo, sin perjuicio de lo anterior., el solicitante podrá requerir su desarchivo siempre que subsane esta exigencia, dentro de los 120 días siguientes



**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

<p>contados desde la fecha del abandono. (Art. 45 inciso segundo LPI).</p>	
<p>Página 64: Sección 5 Pago del arancel pericial</p> <p>1. Plazo acreditación pago del arancel pericial</p> <p>página 64, segunda parte inciso primero Indica expresamente:</p> <p>“En caso de no acreditarse el pago dentro de este plazo, la solicitud se tendrá por abandonada, estableciendo a continuación un plazo de 120 días hábiles para el desarchivo de la mismo(a).</p> <p>.....</p> <p>Parte III, Sección 5. Pago de arancel Pericial:</p> <p>Se indica:</p> <p>Vencido el plazo de 45 días para formular oposición, se inicia un nuevo plazo de 60 días para que el solicitante acredite ante INAPI el pago del arancel pericial (art. 8° LPI y 80 RLPI). En caso de no acreditarse el pago dentro de este plazo, la solicitud se tendrá por abandonada, estableciendo un plazo de 120 días hábiles para el desarchivo de la misma”.</p>	<p>Se tendrá en consideración para la redacción final. Con respecto a los aranceles periciales, estos se reajustan periódicamente.</p>

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

<p>Faltaría agregar que dicho plazo de 120 días se cuenta desde la fecha del abandono.</p> <p>.....</p> <p>Sección 5 Pago del arancel pericial 1 Plazo acreditación pago de arancel pericial (Pág. 64) Dice: ""El valor del arancel pericial varía según el tipo de solicitud de derecho de propiedad industrial en trámite, como se muestra en el Anexo IV. Sus valores fueron fijados por última vez por Resolución Exenta N° 664 de fecha 12 de diciembre de 2011. Comentario Con la actual redacción se puede entender que los valores se fijaron por una última vez y ya no existirán nuevos valores. Se debe dejar claro que estos valores sufrirán modificaciones en el futuro, de hecho, ya se modificaron. Tal vez sea mejor redactar: "La última modificación de los valores se fijó mediante la Resolución Exenta N° XXX de fecha XX de marzo de 2013 y por el mismo medio podrán ser fijados a futuro".</p>	
<p>Página 65: Sección 6 Nombramiento del perito</p> <p>Falta aquí aclarar la facultad del solicitante de pedir cambio de perito y eventualmente solicitar una segunda opinión técnica (art 86 RLPI).</p> <p>.....</p>	<p>se analizará el comentario.</p>

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

Falta aquí la facultad del solicitante de pedir cambio de perito.

.....

En la página 65, sección 5, apartado 1 del texto se indica:  
""Pago del arancel pericial

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

Proponemos agregar que dicho plazo de 120 días se cuenta desde la fecha del abandono.

.....

Parte III, Sección 6. Nombramiento de Perito:

Falta aquí la facultad del solicitante de pedir cambio de perito.

.....

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

Sección 6 Nombramiento del perito 1 Designación del perito (Pág. 65) Dice: "Por Resolución Exenta N° 35 de fecha 25 de enero de 2012, se actualizó el Registro de Peritos. Dicha Resolución individualiza con su nombre completo, profesión y área de especialidad técnica a la totalidad de los Peritos que forman parte del Registro". Comentario Normalmente estas resoluciones de nombramientos son dinámicas en el tiempo y van cambiando en la medida que se incluyen nuevos peritos o se eliminan otros, tal vez no sea conveniente incluir de esta forma estos datos, pues cualquier nueva resolución al respecto, debería llevar consigo la actualización de las Directrices. Dice: "Adicionalmente, mensualmente se realiza asignación de nuevas solicitudes a peritos, atendiendo a la disponibilidad de peritos para recibir estas solicitudes." Comentario Este punto es ambiguo y debe ser aclarado, no se entiende si ese "adicionalmente" se refiere a un nombramiento extra durante un mes, en donde se sale de la fecha de nombramiento del calendario establecido. Es necesario que el proceso de nombramiento se transparente y se haga público, tal como era hasta hace un tiempo atrás.

Además, es necesario que INAPI acelere los procesos en general, ya que se dan situaciones en que habiendo peritos disponibles para realizar sus funciones, estos no reciben nombramientos de solicitudes, pese a existir un número considerable de solicitudes esperando su nombramiento, lo cual, obviamente, retrasa el trámite normal de solicitudes.

No es aconsejable tener un capital profesional altamente calificado sin aprovechar sus potencialidades, pues, finalmente, dicha actitud por parte de INAPI se puede

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

<p>transformar en una fuga de profesionales. Si bien se entiende que existan áreas de especialidades, INAPI debe ser mas flexible dentro de las "sub especialidades" dentro de un área en la asignación de solicitudes. Dice: "Por otro lado, el solicitante podría objetar fundadamente la asignación de un determinado perito mediante un escrito donde haga presente sus argumentos. Dicho antecedentes será resuelto por INAPI para la decisión definitiva sobre la materia." Comentario Demasiado ambiguo el punto descrito, no queda claro en qué se puede fundamentar la objeción, por lo demás, es imprescindible que se establezca que el perito debe ser informado de la objeción y su fundamento, aunque sea INAPI quien resuelva. No corresponde que existan objeciones de peritos debido a diferencias de opinión o estilo entre un perito y el solicitante o su representante, en procedimientos llevados a efecto para otras solicitudes. Las causales tienen que provenir del solicitante y no argumentos de otros procesos que lleve el representante que hayan sido periciados por el perito nombrado. Por otra parte, se debe dejar claro en las Directrices que la objeción se presenta por la solicitud nombrada y en ningún caso se puede aceptar una objeción permanente. Sería interesante explicitar si esta materia "la objeción" se encuentra respaldada por la LPI o su Reglamento.</p>	
<p>Sección..? – Falta antes de la Sección 7 – Informe Pericial una sección sobre el Art. 46 de la obligatoriedad de los solicitantes de presentar los resultados de la búsqueda y examen practicado por la oficina extranjera... y respectivos documentos en idioma español o inglés.</p>	<p>Se analizará el comentario. Con respecto al segundo comentario, esto es más propio de una reforma legal</p>

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

<p>.....</p> <p>Con respecto al nombramiento de los peritos que evalúan las solicitudes de patente, estimamos recomendable que el solicitante sea informado de la persona designada y que tenga la oportunidad de objetar fundadamente la persona designada. Por ejemplo, en el caso de investigadores de una universidad, podrá ser considerado inhabilitante el hecho de contar con publicaciones conjuntas.</p>	
<p>Páginas 66 – 71:</p> <p>En estas páginas se hace mención al proceso del Informe Pericial (Sección 7) y Resolución definitiva (Sección 8).</p> <p>En estas páginas se habla indistintamente de formulación de observaciones y respuestas, tanto por parte del perito como del solicitante, lo cual puede traer serias dudas sobre como ocurre el proceso.</p> <p>En mi opinión hay un concepto errado desde el momento que se plantea que el solicitante formula observaciones al informe pericial.</p> <p>Debe quedar claro que tanto el informe pericial como el examen del examinador interno para emitir la resolución final, son las objeciones u observaciones que estos hacen sobre el supuesto incumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la solicitud de patente.</p> <p>Por su parte el solicitante no emite objeciones al informe pericial o examen final, sino más bien responde a las objeciones u observaciones que se emiten tanto en los informes periciales como en el examen final.</p> <p>Esta confusión de terminología, que solo se utiliza localmente y va en contra de cómo se utiliza a nivel internacional, pudiera tener su origen en la ley de PI, específicamente en su art. 7.</p>	<p>Se tendrá en cuenta las observaciones para la redacción final.</p> <p>Todos los plazos establecidos en la ley y reglamento son fatales.</p>

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

Llamamos la atención sobre esto, pues independientemente que las directrices son para uso local y quizás los locales estén familiarizados con esta forma de referirse al proceso del examen de fondo, es un material que puede llegar a los solicitantes extranjeros, los cuales pueden no entender cuando se habla de que un solicitante emite objeciones a un informe pericial, cuando en realidad debería decirse que el solicitante responde a las objeciones que se emiten en el informe pericial, para estar a tono como se entiende internacionalmente este proceso.

.....

Se sugiere indicar dichos motivos en resolución de ampliación de plazo.

.....

Sección 7

Informe Pericial

Debería decir "Etapa de examen de Fondo" ó "Análisis Pericial", ya que corresponde a la etapa de discusión.

.....

Página 66:

Punto 1, 4 y 5. Plazo para evacuar informe pericial; Observaciones al informe pericial; y Respuesta del Perito

Se habla de 60 días, pero no especifica si hábiles o corridos. En la práctica son 60 días hábiles.

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

.....

- Sección 7 (página 66) y sección 2.12.3 (página 97):  
En los casos que se emite un Informe de Correcciones de Forma por parte del Examinados Interno de un plazo de no más de 30 días, muchas veces se refiere al Informe Pericial y solicita corregir los errores del Informe Pericial, que muchas veces incluye correcciones tipográficas, para las cuales hay que solicitar primero las Anotaciones para saber a qué errores se refieren. Por ello, esos 30 días muchas veces se hacen muy cortos. Se debería solicitar que SIEMPRE se acompañe una descripción clara de los errores a corregir o que se acompañe SIEMPRE una copia de las páginas de la memoria y/o pliego y/o figuras a corregir (si vienen marcas manuscritas).

1. Dice: "El informe pericial debe evacuarse dentro del plazo de 60 días, contado desde la aceptación del cargo.." pero sería bueno que existiese un plazo para el nombramiento y aceptación del cargo, sobre todo en el caso de diseño y dibujos industriales, y esquema de trazado o topografía de circuitos integrados.  
NO

2. Falta: "responder a consultas del solicitante"

3. Contenido del informe pericial

Dice: "...según la naturaleza del derecho en examen..." ¿Qué significa? ¿Significa que si no se cumple el



**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

contenido e) Análisis técnico sobre la concurrencia de los demás requisitos establecidos en la LPI y en el Reglamento, entonces el informe pericial puede no contener los puntos a) – d) o parte del mismo (por ej. en el caso de falta de unidad de invención)?

Falta indicar las facultades que le cabe al solicitante tales como solicitar una entrevista con el perito y/o examinador o comunicarse por escrito para requerir aclaración de dudas sobre el contenido el informe pericial, o petición de cambio de perito, etc.

.....

Parte III, Sección 7. Informe Pericial:

Se considera que falta antes de la Sección una sección sobre el Art. 46 de la obligatoriedad de los solicitantes de presentar los resultados de la búsqueda y examen practicado por la oficina extranjera... y respectivos documentos en idioma español o inglés.

En general, en esta sección se establecen los siguientes pasos:

1. Informe Pericial (60 días para evacuar por parte del Perito) + Prorroga de 60 días al Perito (si se solicita);
2. Observaciones al informe pericial (60 días para formular al solicitante) + Prorroga de 60 días al Solicitante (si se solicita);
3. Respuesta del Perito (60 días para evacuar por

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

parte del Perito) + Prorroga de 60 días al Perito (si se solicita);

4. Observaciones a la Respuesta del Perito (60 días para formular al solicitante);

5. Resolución definitiva.

Sin embargo, de acuerdo a Sección 8 siguiente, evacuado el informe Respuesta del Perito (paso 3), la solicitud queda en estado de ser resulta, lo que puede dar lugar a entender que los pasos 4 y 5 no tendrían lugar.

Entendemos que la solicitud "puede quedar" en estado de resolver, si no hay más observaciones, por lo que la primera frase de la sección 8 debiera plantearse en condicional, por ejemplo:

"Evacuado el informe respuesta del perito y de no haber observaciones de fondo, la solicitud puede quedar en estado de ser resuelta."

De mantenerse el lenguaje actual en dicha frase, podría interpretarse que todas las solicitudes quedaran en estado de ser resultas después de evacuado el informe respuesta del perito, lo que es incorrecto y dejaría nulo el punto 6 de la Sección 7 referente a observaciones a la respuesta del perito, dejando a los solicitantes sin posibilidad de formular observaciones al informe del perito.

1. Plazo para evacuar el informe pericial

En la misma dice:

"El informe pericial debe evacuarse dentro del plazo de 60 días, contado desde la aceptación del cargo."

Sería bueno que existiese un plazo para el nombramiento

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

y aceptación del cargo, sobre todo en el caso de diseño y dibujos industriales, y esquema de trazado o topografía de circuitos integrados.

2. Función del perito

Falta: "responder a consultas del solicitante"

.....

Sección 7 Informe pericial 1 Plazo para evacuar el informe pericial (Pág. 66) Dice: ""El informe pericial debe evacuarse dentro del plazo de 60 días, contado desde la aceptación del cargo. El perito puede solicitar la ampliación del plazo hasta por 60 días, petición que debe ser fundada y que INAPI concederá si existen motivos justificados (art. 7° LPI). Dicha prórroga comenzará su vigencia a partir del día hábil siguiente al de vencimiento del primer plazo, sin perjuicio que la resolución que otorgue la prórroga se notifique en fecha distinta."" Comentario Es deber del INAPI determinar cuáles son los plazos oficiales de acuerdo a los plazos legales y la contabilización de días efectivamente hábiles. Estos plazos y todos aquellos relacionados al procedimiento deberán ser publicados en las instancias administrativas del expediente nombrado y deberán ser públicos para quien lo requiera. Actualmente, no existen plazos oficiales del INAPI publicados y el cálculo de los días hábiles en otros sitios no oficiales pueden tener diferencias muy importantes al contabilizar los plazos.

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

<p>2 Observaciones al informe pericial (Pág. 67) Dice: ""De las observaciones del interesado o las partes, en su caso, se dará traslado al perito para que, en un plazo de 60 días, responda a dichas observaciones evacuando un nuevo informe denominado como respuesta del perito (art. 7º LPI)."" Comentario Aunque no aparece en la LPI, ni en su Reglamento, se debe establecer un plazo que tenga INAPI para pasar los antecedentes al perito una vez que el solicitante presenta su escrito de respuesta, ya que muchos escritos presentados están de 1 mes a 6 meses en espera que se genere el pase a perito.</p>	
<p>Página 67: Se sugiere indicar dichos motivos en resolución de ampliación de plazo.          .....          Páginas 66 a 68          Se establecen 2 ampliaciones de plazo para el Perito. Una antes de evaluar el informe pericial (pág. 66) y otra para emitir su informe de respuesta (página 67).          4. Observaciones al informe pericial          Notificado el informe pericial, el solicitante o las partes, en su caso, disponen de un plazo de 60 días para formular las observaciones que estimen convenientes al informe. El interesado puede solicitar por una sola vez durante el procedimiento la ampliación del plazo hasta por 60 días</p>	<p>Los motivos de ampliación se analizan caso a caso. Se tomarán en cuenta las observaciones para la redacción final.</p>

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

para formular observaciones al informe pericial (art. 7° LPI). Dicha prórroga comenzará su vigencia a partir del día hábil siguiente al de vencimiento del primer plazo, sin perjuicio que la resolución que otorgue la prórroga se notifique en fecha distinta.

.....

Sección 7, Informe Pericial (Observaciones al Informe Pericial, pág. 67).

Conforme al Art. 7 LPI, el interesado puede solicitar por una sola vez durante el procedimiento la ampliación del plazo hasta por 60 días para formular observaciones al informe pericial. Si se solicitó una prórroga para responder al informe pericial, no es posible que el interesado requerir otra prórroga en la etapa de Respuesta del Perito.

Comentario: Entendemos que es posible requerir otra prórroga si se formulan observaciones a la Opinión Técnica o Informe Técnico del Examinador, o en la etapa de Correcciones al Solicitante, que son instancias diferentes. En este sentido, las directrices deberían también pronunciarse respecto a la solicitud de prórroga en dichas instancias.

.....

En la página 67, párrafo primero el texto indica :  
"" Notificado el informe pericial, el solicitante o las partes, en su caso

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

disponen de un plazo de 60 días para formular las observaciones que estimen convenientes al informe. El interesado puede solicitar por una sola vez durante el procedimiento la ampliación del plazo hasta por 60

días para formular observaciones al informe pericial (art. 7b LPI). Dicha prórroga comenzara su

Vigencia a partir del día hábil siguiente al vencimiento del primer plazo, sin perjuicio que la resolución que otorgue la prórroga se notifique en fecha distinta””.

Se sugiere dar mayor claridad al solicitante al respecto, dado que tal como se está contando este plazo, es imposible tener una fecha cierta respecto al nuevo vencimiento, ya que es una facultad de INAPT fijar el plazo que otorga como prórroga y esto se resuelve con posterioridad.

.....

#### 4. Observaciones al informe pericial.

En esta disposición se establece que el plazo de las prórrogas para formular observaciones al informe pericial se contará a partir del día hábil siguiente al vencimiento del primer plazo, sin perjuicio de la fecha en la cual la resolución que otorga la prórroga eventualmente se notifique.

A nuestro juicio esta disposición es ilegal por contrariar el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, además del artículo 19 N° 3 de la Constitución Política del Estado, normas que consagran que toda resolución judicial produce sus efectos sólo una vez que es válidamente notificada.

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

### 5. Respuesta del perito.

Los mismos comentarios anteriores se aplican respecto del tratamiento de la prórroga que se da en este artículo.

.....

### 3. Observaciones al informe pericial

En la misma sección se indica:

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

Se sugiere dar mayor claridad al solicitante al respecto, dado que tal como se está contando este plazo, es imposible tener una fecha cierta respecto al nuevo vencimiento, ya que es una facultad del Inapi fijar el plazo que otorga como prórroga y esto se resuelve con posterioridad.

Falta indicar las facultades que le cabe al solicitante tales como solicitar una entrevista con el perito y/o examinador o comunicarse por escrito para requerir aclaración de dudas sobre el contenido el informe pericial, o petición de cambio de perito, etc.

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

### 4. Respuesta al perito

Se habla de 60 días, pero no especifica si hábiles o corridos. En la práctica son 60 días hábiles.

Conforme al Art. 7 LPI, el interesado puede solicitar por una sola vez durante el procedimiento la ampliación del plazo hasta por 60 días para formular observaciones al informe pericial. Si se solicitó una prórroga para responder al informe pericial, no es posible que el interesado requiera otra prórroga en la etapa de Respuesta del Perito. Entendemos que es posible requerir otra prórroga si se formulan observaciones a la Opinión Técnica o Informe Técnico del Examinador, o en la etapa de Correcciones al Solicitante, que son instancias diferentes. En este sentido, las directrices deberían también pronunciarse respecto a la solicitud de prórroga en dichas instancias.

Además, hay peritos que no siempre sugieren o requieren dividir la solicitud. Se debería agregar un párrafo que requiera al perito pronunciarse siempre, en caso de no haber unidad de invención, acerca de la necesidad de dividir. Además, no especifica que el cliente tiene derecho a elegir cuál de las invenciones, de un grupo que no posee nivel inventivo, es la que desea mantener como la que se mantiene en trámite. También debería estar esto en las directrices.



**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

<p>Página 68: Por la redacción no queda claro si se puede al final requerir o no la prórroga.</p>	<p>Las prórrogas se determinan caso a caso.</p>
<p>Página 69: En el primer párrafo sección 8 de la Parte 3 (Pág. 69), se señala que "evacuado el informe respuesta del perito, la solicitud queda en estado de ser resuelta". Si perjuicio de ello, de acuerdo a la Circular N° 9 sobre aplicaciones de normas de procedimiento de concesión de registros de propiedad industrial que indica, de 29 de Agosto de 2008, una solicitud queda en Estado de resolver una vez que vence el plazo para presentar observaciones a la respuesta pericial. Consecuentemente, es preciso corregir esta frase a efectos de que esté en armonía con el resto de la legislación.</p> <p>.....</p> <p>Sección 8 Resolución definitiva</p> <p>Debería reemplazarse por "Etapa Resolutiva"</p> <p>Sería bueno definir un plazo para el nombramiento del Examinador y un plazo para emitir la resolución respectiva.</p> <p>.....</p> <p>Sección 8 - Resolución definitiva</p> <p>Falta:</p>	<p>Se tomarán en cuenta los comentarios para la redacción final.</p>

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

- plazo para evacuar el informe del examinador  
- funciones del examinador

¿No es acaso el Director del INAPI el único facultado para emitir una resolución definitiva?

.....

Parte III, Sección 8. Resolución Definitiva

Primera frase da a entender que evacuado el informe Respuesta del Perito, la solicitud siempre quedará en estado de ser resulta, lo que no es correcto, ya que pueden quedar observaciones de fondo pendientes de ser resueltas, dando lugar ya sea a una notificación al solicitante con un plazo de 60 días según lo dispuesto en numero 6 de la sección 7.

Por tanto, dicha frase debe plantearse en forma condicional, por ejemplo:  
"Evacuado el informe respuesta del perito y de no haber observaciones de fondo, la solicitud puede quedar en estado de ser resuelta19."

Además falta el plazo para evacuar el informe del examinador y las funciones del examinador.

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

<p>Página 70: "como el del solicitante para responder al mismo, serán de 60 días y podrán ser sujetos de prórroga hasta por 60 días más". Se solicita indicar la posibilidad de pedir prórroga y el plazo correspondiente (30 días hábiles) .</p> <p>.....</p> <p>4. Correcciones al solicitante (página 70) Debería indicarse que el solicitante podrá pedir ampliación de plazo.</p> <p>Los defectos formales deberían excluir la eliminación o fusión de reivindicaciones.</p> <p>.....</p> <p>Sección 8 Resolución definitiva 3. Devolución de la solicitud al perito (Pág. 70) Dice: ""En este caso, el examinador verifica que la instancia pericial ha sido inadecuada, ya sea porque omite pronunciarse sobre alguno de los requisitos de patentabilidad, el pronunciamiento sobre ellos es incompleto o, por ejemplo, se advierte que el perito no analizó determinados documentos o antecedentes que pudieran ser relevantes para decidir si la patente se puede conceder o no. En consecuencia, faltan antecedentes que permitan resolver con fundamento si la solicitud tiene mérito para concederse."" Comentario En la redacción debería decir ""antecedentes aportados con fecha anterior a los informes emitidos por el perito"", ya que se presta a que</p>	<p>Las prórrogas se evalúan caso a caso. En relación a los otros comentarios se tomarán en consideración para la redacción final.</p>
--	---

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

antecedentes que sean aportados posteriormente sean relevantes y no correspondería que se le devolviera al perito, también se puede dar la situación en que examinadores de un área específica encuentren antecedentes que aparecen mucho después de entregado el segundo informe pericial (respuesta del perito) y le devuelvan la solicitud al perito sin haber determinado previamente si ellos son relevantes. Se dan ocasiones en que el examinador realiza una devolución después de un análisis superficial del informe pericial, sin percatarse de si es realmente necesaria e imprescindible la devolución, por lo tanto, es conveniente que se deje explícitamente definido los casos que entran en la expresión “inadecuada”.

Comentarios generales Con relación a la opinión técnica que emiten los expertos de INAPI una vez finalizada la etapa pericial, parece claro que la aplicación del artículo 86 del Reglamento, ha sido entendida de manera que se presta para que sea mal aplicada, pues aunque el artículo habilita para una opinión técnica a los expertos internos, no se entiende que sea para aplicar como una norma usual en todos los casos, pues ella se aplicaría a algunos casos que lo ameriten. Ahora del artículo se entiende que lo que se consulta es una segunda opinión técnica y no una continuación del trabajo de los peritos, ahora si los examinadores internos emiten una segunda opinión técnica, no puede ser revisada por ellos mismos. Aunque queda claro que respecto al artículo 87 del Reglamento el examinador interno puede verificar si en el informe pericial se ha mantenido una uniformidad de criterio, no lo faculta para emitir opiniones técnicas de aceptación o rechazo contrarias a lo recomendado en el informe pericial.

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

<p>Página 71: Se solicita indicar la posibilidad de pedir prórroga y el plazo correspondiente (60 días hábiles)</p> <p>.....</p> <p>5. Observaciones con emplazamiento (página 71)</p> <p>Debe quedar establecido que es posible requerir prórroga en la etapa resolutive.</p> <p>Tal como ocurre en la práctica, las directrices deberían también pronunciarse respecto a la solicitud de prórroga en dichas instancias. Tal como lo señala en el punto 3. Devolución de la solicitud al perito (página 70, 4to párrafo):</p> <p>“Evacuado el informe pericial complementario, éste será notificado al solicitante para que responda a las observaciones del caso. Tanto el plazo del perito para emitir su informe como el del solicitante para responder al mismo, podrán ser sujetos de prórroga hasta por 60 días.”</p> <p>.....</p> <p>Página 71, no está explícito que se puede solicitar prórroga a los informes de los examinadores, cosa que ocurre en la práctica actualmente, por claridad y transparencia debería quedar explícito que el solicitante tiene disponible una</p>	<p>Las prórrogas se evalúan caso a caso.</p>

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

<p>prórroga en ésta etapa.</p>	
<p>Página 73: Parte III, Sección 9. Pago de Tasas</p> <p>Se señala que</p> <p>“Concedida la patente, deberá acreditarse ante INAPI el pago de las tasas antes citadas dentro del plazo de 60 días. Si así no fuere, se tendrá por abandonada la solicitud, procediéndose a su archivo (art. 18 bis E LPI).”</p> <p>Según lo señalado para otros casos, debe entenderse que cada vez que la ley habla de proceder con el archivo de la solicitud, le es aplicable el Art 45 de la misma que es incuestionable en su texto al señalar que: “Las solicitudes que no cumplan con alguna otra exigencia de tramitación, dentro de los plazos señalados en esta ley o su reglamento, se tendrán por abandonadas, procediéndose a su archivo. Sin perjuicio de lo anterior, el solicitante podrá requerir su desarchivo siempre que subsane dentro de los ciento veinte días siguientes, contados desde la fecha de abandono, sin que pierda el derecho de prioridad. Vencido el plazo sin que hayan subsanado los errores u omisiones, la solicitud se tendrá por abandonada definitivamente.”</p> <p>Esta norma es evidente y a nuestro entender no requiere de interpretación alguna dado que el legislador no dejó espacio para ello. La frase “ ... que no cumplan con alguna otra exigencia de tramitación, dentro de los plazos señalados ...” no deja lugar a dudas ya que es incuestionable su texto.</p>	<p>El art. 45 inc. 2º no es aplicable al no pago de la tasa final.</p>

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

<p>La acreditación de la concesión está regida por un plazo que de no cumplirse, debe ser tratado como "...otra exigencia de tramitación..." y por tanto desarchivable dentro de 120 días.</p> <p>Se dice: "De no efectuarse el pago señalado los derechos antes referidos caducarán (art.18 inc. final LPI).</p> <p>Sin embargo, falta indicar para absoluta claridad y evitar malos entendidos que los plazos para el pago del segundo decenio o quinquenio según corresponda, no caducarán al final del periodo, sino que pueden efectuarse dentro de los seis meses siguientes a la expiración de dicho plazo, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes.</p>	
<p>Sección 9 Pago de tasas 4 Diferir el pago de tasas – Solicitantes carentes de medios económicos (Pág. 76). Dice: ""Los solicitantes de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos industriales, diseños industriales, y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados que carezcan de medios económicos, pueden diferir el pago de los derechos establecidos en la LPI hasta después de la concesión siempre que se cumplan determinados requisitos (art. 18 bis A LPI)."" Comentario No resulta justo que se "obligue" a cualquier persona a realizar una labor, sin remunerarle por ello, sobre todo cuando Chile apuesta por lograr el status de país desarrollado. El beneficio es justo para incentivar a quienes no tengan los recursos, pero es el Estado quién debiera pagar el</p>	<p>La reglamentación del privilegio de pobreza es de iniciativa legal.</p>

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

<p>beneficio a través de los múltiples programas que se desarrollan para el fomento al patentamiento. No es justo que sólo el perito asuma un trabajo no remunerado y el resto de los involucrados no se vea afectado.</p>	
<p>Parte IV Procedimiento de oposición 1. Etapas del procedimiento de oposición c) Prueba (Pág. 81) Dice: ""Si hubiere hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos entre la solicitud de patente y la demanda de oposición, se recibe la causa a prueba por el plazo de 45 días (art. 10 LPI)."" Comentario general La Ley establece que deben existir hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos. La mera declaración que contraviene la Ley no corresponde a un "hecho". Estos hechos deben tener argumentos técnico-jurídicos que los justifiquen. Mientras no existan "hechos" la oposición no es tal, por lo tanto, no puede ser considerada como un expediente contencioso y debe pasar al procedimiento de expediente no contencioso. En este punto sería oportuno que, previo al nombramiento del Perito, INAPI verificará que las pruebas aportadas a la oposición, corresponden a información pertinente a un proceso de patentamiento. De esa forma, si la documentación aportada para la Oposición no fuera válida para un análisis de fondo, sería posible detener un proceso de Oposición en esa instancia, y la Solicitud seguiría una tramitación normal.</p>	<p>Materia de iniciativa legal.</p>
<p>Página 82: Falta incorporar la Respuesta Pericial como una instancia más de la tramitación de solicitudes con oposición.</p>	<p>Se considerarán en la redacción final.</p>



## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

<p>.....</p> <p>Parte IV: Procedimiento de oposición</p> <p>e) Informe pericial</p> <p>Establecer traslado a las partes del informe técnico del examinador.</p>	
<p>Página 84: Punto 2 letra d)</p> <p>Se sugiere colocar "Razones de hecho y de derecho en que se funda la demanda, con indicación precisa y clara de causales de nulidad invocadas".</p>	<p>Se considerará para la redacción final.</p>
<p>Página 85: Punto 4 a)</p> <p>Tratándose de una persona sin domicilio ni residencia en Chile, la demanda se notificará al apoderado o representante a que se refiere el artículo 2º de la LPI, entendiéndose que es responsabilidad del titular del registro anotar o dejar constancia en el expediente de cualquier cambio de apoderado o representante. Cualquier</p>	<p>Se analizará la primera observación. En el segundo comentario se expone un problema no solucionable a través de directrices.</p>

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

<p>revocación o renuncia de la que no se deje constancia en el expediente respectivo será inoponible a terceros y la notificación efectuada al apoderado o representante que conste en dicho expediente será válida.</p> <p>.....</p> <p>Parte V Procedimiento de nulidad</p> <p>3 Causales de nulidad (Pág. 85) Dice: "b) Cuando la concesión se ha basado en informes periciales errados o manifiestamente deficientes." Comentario El único que hace informes periciales es el perito, pero el que finalmente revisa un informe y puede llegar a recomendar la concesión de un registro es el examinador interno, por lo cual, en el punto ""b"" debería incluirse al examinador interno y sus informes.</p>	
<p>Página 86: ¿podrá ser el mismo perito que participó en el análisis pericial original?</p> <p>.....</p> <p>En las paginas 86 (ultimo párrafo) y 87 (primer y segundo párrafo) del texto se indica:</p> <p>""e) Nombramiento del perito Vencido el plazo de prueba, corresponde que INAPI proceda a nombrar un perito que se aboque a! examen de</p>	<p>Respecto al primer comentario, ver tacha del art. 18 bis K de la ley.</p> <p>El segundo comentario es más propio de segunda instancia. Se tendrá en cuenta el comentario en relación al pago.</p> <p>En relación a los dos comentarios siguientes no son atingentes a primera instancia.</p> <p>Por último, siempre el perito puede no aceptar el cargo.</p>

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

las causales de nulidad. El perito será designado de común acuerdo por las partes en un comparendo. A falta de acuerdo, o si el comparendo no se celebra por cualquier causa, el perito será designado por INAPI (art. 18 bis J LPI).

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

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

Sobre este punto es preciso señalar que el Auto Acordado del Tribunal de Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial con fecha 26 de julio de 2011, desarrolla en detalle todo lo relativo a la procedencia, oportunidad, contenido y plazos para evacuar y contestar dicho informe pericial. Por tanto, estimamos necesario incluir el contenido del Auto Acordado, toda vez que este hace efectivo lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 17 bis D de la Ley 19.039. En su defecto, al menos el texto de las directrices debería remitir a lo dispuesto en dicho Auto Acordado.

.....

Punto 4 Letra c)

Debiera señalarse que el pago es de cargo del demandante.

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

<p>Punto 4 Letra e)</p> <p>Se indica</p> <p>“e) Nombramiento del perito</p> <p>Vencido el plazo de prueba, corresponde que INAPI proceda a nombrar un perito que se aboque al examen de las causales de nulidad. El perito será designado de común acuerdo por las partes en un comparendo. A falta de acuerdo, o si el comparendo no se celebra por cualquier causa, el perito será designado por INAPI (art. 18 bis J LPI).</p> <p>Sin embargo, si una de las partes se siente agraviada por el informe evacuado por el perito, podrá pedir un segundo informe, en cuyo caso se procederá de la forma antes indicada.</p> <p>El Director Nacional en cualquier momento y como antecedente para mejor resolver, podrá escuchar a los peritos que emitieron el informe al momento de solicitarse el registro”.</p> <p>Sobre este punto es preciso señalar que el Auto Acordado del Tribunal de Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial con fecha 26 de julio de 2011, desarrolla en detalle todo lo relativo a la procedencia, oportunidad, contenido y plazos para evacuar y contestar dicho informe pericial. Por tanto, estimamos necesario incluir el contenido del Auto Acordado, toda vez que éste hace efectivo lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 17 bis D de la Ley 19.039. En su defecto, al menos el texto de las directrices deberá remitir a lo dispuesto en dicho Auto Acordado.</p> <p>En el tercer párrafo, debe incluir posibilidad al solicitante</p>	
---	--

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

como al oponente de presentar observaciones a la respuesta del perito de haber observaciones de fondo aun no resueltas, tal como lo señala punto 6 de la sección 7 antes comentada

.....

4 Etapas del procedimiento c) Pago del arancel pericial (Pág. 86) Dice: "El pago del arancel pericial debe acreditarse ante INAPI dentro del plazo de 60 días de notificada la demanda de nulidad (art. 8° LPI)." Comentario Dado la complejidad y la instancia que se da en el procedimiento de nulidad, el arancel no puede ser el mismo que dos honorarios periciales y debe estar acorde a prestaciones profesionales equivalentes en el mercado. Debe establecerse quién fija el valor de dicho arancel pericial, pues, como ya se ha mencionado, no existe, por parte de quien fija el arancel, una real dimensión de todo el trabajo involucrado y lo menguado que llega a ser dicho arancel. En estos casos el perito aparece como obligado a realizar el trabajo, pese a que el esfuerzo y dedicación no es remunerado como es merecido.

e) Nombramiento del perito (Pág. 86) Dice: ""Vencido el plazo de prueba, corresponde que INAPI proceda a nombrar un perito que se aboque al examen de las causales de nulidad. El perito será designado de común acuerdo por las partes en un comparendo. A falta de acuerdo, o si el comparendo no se celebra por cualquier causa, el perito será designado por INAPI (art. 18 bis J LPI)"". Comentario El perito debe tener una instancia para

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

<p>poder rechazar el nombramiento, ya sea porque es un tema que no domina completamente, por estar con recarga de trabajo u otra. Una nulidad demanda mucho más tiempo que el peritaje de un expediente no contencioso o un expediente contencioso y son de argumentos muy variables que requieren una gran dedicación de tiempo.</p>	
<p>Página 87: Implica las instancias de pago de nuevo arancel pericial? O solo se refiere a proceder en cuanto al nombramiento?</p> <p>En la pagina 87 (ultimo párrafo) del texto se indica:          ""g) Informe pericial</p> <p>i. Plazo para emitir el informe pericial          El informe pericial debe evacuarse dentro del plazo de 60 días, contado desde la aceptación del cargo. El perito puede solicitar la ampliación del plazo hasta por 60 días, petición que deberá ser fundada y que INAPT concederse si existen motivos justificados (art. 7° LPI).""          No queda claro si el perito puede solicitar prorroga una o muchas veces para emitir su informe, por favor aclarar.</p> <p>.....</p> <p>Punto 4 Letra g)</p> <p>Se indica:</p>	<p>Respecto al primer comentario, siempre es un nuevo arancel.</p> <p>Respecto a las prórrogas se debe estar a las reglas generales.</p> <p>Con respecto a los efectos de la nulidad parcial se debe estar a lo dispuesto en la sentencia.</p>

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

<p>“g) Informe pericial</p> <p>i. Plazo para emitir el informe pericial</p> <p>El informe pericial debe evacuarse dentro del plazo de 60 días, contado desde la aceptación del cargo. El perito puede solicitar la ampliación del plazo hasta por 60 días, petición que deberá ser fundada y que INAPI concederá si existen motivos justificados (art. 7° LPI).”</p> <p>No queda claro si el perito puede solicitar prórroga una o más veces para emitir su informe, por favor aclarar.</p> <p>“ii. Contenido</p> <p>El informe pericial constituye un pronunciamiento técnico que deberá circunscribirse a la materia litigiosa, es decir, a los hechos discutidos por la partes y a los puntos de prueba fijados en la resolución respectiva. Es decir, este informe no es equivalente a la participación del perito en la evaluación de patentabilidad de una solicitud. El perito no debe citar otros antecedentes ni pronunciarse sobre materias que no se hayan establecido en la demanda.”</p> <p>Se debe aclarar e indicar específicamente la labor del perito en procedimientos contenciosos.</p> <p>iii.</p> <p>Dado que la nulidad puede ser solicitada respecto de todo el registro o de una o más reivindicaciones, se debe entender que la formulación de observaciones por parte del propietario del registro incluye la modificación de las reivindicaciones con el fin de limitar las reivindicaciones en</p>	
--	--

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

<p>caso que la demanda fuera acogida para todo o parte del mismo.</p> <p>Ello, ya que los argumentos para salvar un registro pueden no bastar y la limitación de lo reivindicado sea la única manera de salvar el registro ya sea en forma parcial o total.</p> <p>Letra h):</p> <p>Segundo párrafo, debe preveer la posibilidad de que la nulidad se acoja solo en forma parcial (algunas reivindicaciones), según lo señala el art. 18 bis H de la LPI.</p> <p>Por tanto, debiera señalar las consecuencias de una nulidad parcial.</p>	
<p>Página 88: El documento en la Parte V, sobre procedimiento de nulidad, establece en la sección 4 g iii (Pág. 88) que "una vez notificadas, las partes disponen de un plazo de 60 días para formular sus observaciones al informe pericial, términos que es improrrogable (art. 18 bis K LPI)". Ahora bien, la Ley de Propiedad Industrial (en adelante indistintamente la "Ley") no establece en dicho artículo, o en otra parte del texto, que este periodo es improrrogable. Considerando que el término para presentar respuesta al informe pericial en los procedimientos de tramitación de solicitudes son prorrogables por una vez, estimamos que la interpretación más lógica del artículo 18 bis K es que el periodo de respuesta al informe pericial en el procedimiento de nulidad sea prorrogable. Consecuentemente, recomendamos modificar esta parte de acuerdo a la</p>	<p>Los comentarios vertidos se analizarán para efectos de la redacción final de las directrices.</p>



COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

<p>interpretación referida. } .....</p> <p>Punto 4 Letra g) Se indica: "g) Informe pericial i. Plazo para emitir el informe pericial El informe pericial debe evacuarse dentro del plazo de 60 días, contado desde la aceptación del cargo. El perito puede solicitar la ampliación del plazo hasta por 60 días, petición que deberá ser fundada y que INAPI concederá si existen motivos justificados (art. 7º LPI)." No queda claro si el perito puede solicitar prórroga una o más veces para emitir su informe, por favor aclarar. "ii. Contenido El informe pericial constituye un pronunciamiento técnico que deberá circunscribirse a la materia litigiosa, es decir, a los hechos discutidos por la partes y a los puntos de prueba fijados en la resolución respectiva. Es decir, este informe no es equivalente a la participación del perito en la evaluación de patentabilidad de una solicitud. El perito no debe citar otros antecedentes ni pronunciarse sobre materias que no se hayan establecido en la demanda." Se debe aclarar e indicar específicamente la labor del perito en procedimientos contenciosos.</p>	
--	--

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

<p>iii.</p> <p>Dado que la nulidad puede ser solicitada respecto de todo el registro o de una o más reivindicaciones, se debe entender que la formulación de observaciones por parte del propietario del registro incluye la modificación de las reivindicaciones con el fin de limitar las reivindicaciones en caso que la demanda fuera acogida para todo o parte del mismo.</p> <p>Ello, ya que los argumentos para salvar un registro pueden no bastar y la limitación de lo reivindicado sea la única manera de salvar el registro ya sea en forma parcial o total.</p> <p>Letra h):</p> <p>Segundo párrafo, debe prever la posibilidad de que la nulidad se acoja solo en forma parcial (algunas reivindicaciones), según lo señala el art. 18 bis H de la LPI.</p> <p>Por tanto, debiera señalar las consecuencias de una nulidad parcial.</p>	
<p>En la parte VI de las Directrices (Pág. 89), relativa a recursos, se hace referencia a los recursos que se contemplan en la Ley de Propiedad Industrial. A efectos de que el documento sea lo más omnicompreensivo posible,</p>	

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

<p>estimamos recomendable agregar los recursos aplicables en virtud de las disposiciones del Código de Procedimiento civil.</p> <p>.....</p> <p>En la pagina 88 (primer parrafo) del texto se indica:</p> <p>“ii. Contenido          El informe pericial constituye un pronunciamiento tecnico que debera circunscribirse a la materia litigiosa, es decir, a los hechos discutidos por la partes y a los pantos de prueba fados en la resolucion respectiva. Es decir, este informe no es equivalente a la participacion del perito en la evaluacion de patentabilidad de una solicitud. El perito no debe citar otros antecedentes ni pronunciarse sobre materias que no se hayan establecido en la demanda.”</p> <p>Proponemos aclarar e indicar especificamente la labor del perito en procedimientos contenciosos.</p>	
<p>Página 89:          Punto 1 Recurso por errores de hecho.          En relación con el recurso especial de corrección del 17 bis a), se restringe innecesariamente el concepto del “error de hecho” incluso a menos supuestos que los establecidos en la norma del artículo 62 de la Ley 19.880.</p>	<p>Se analizarán para efectos de determinar la redacción final.</p>
<p>Página 91:          Punto 3 recurso de Casación          La definición de infracción de ley si bien se aviene a lo que ha indicado la jurisprudencia de la Corte Suprema, no</p>	<p>Se analizará la propuesta</p>

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

<p>resulta conveniente dejarlo como directriz por ser una materia cuyo contenido y definición no es atribución del INAPI sino de la mencionada corte.</p>	
<p>Página 95: - Parte VIII, página 95 respecto a Divulgaciones Inocuas: que pasa con divulgaciones desconocidas por el solicitante? Cómo demostrar abuso o práctica desleal??? Cómo tener a mano esas divulgaciones a tiempo, si consideramos que Internet es un universo muy amplio?? Todo lo que se publique en Internet, legalmente o ilegalmente, debe ser incluido como Divulgación??? (ej. Caso de APPLE).</p> <p>.....</p> <p>1.1. Divulgaciones Inocuas</p> <p>Como comentario general, debe preverse que pasa con aquellas divulgaciones hechas por terceros, dentro de los 12 meses previos a la presentación en Chile, pero que el solicitante no tiene conocimiento al momento de presentar su solicitud en Chile y por tanto no puede declarar tal como lo exigen los arts. 37 y 58 inc. Segundo del RLPI.</p> <p>Estas divulgaciones caerían dentro de la letra b) del art. 42 de la LPI que refiere a actos de terceros realizados con motivo o deriva de abusos y prácticas desleales.</p> <p>En este sentido, no parece estar dentro del espíritu de esta excepción al concepto de novedad absoluta, no considerar inocua una divulgación previa por un hecho como el descrito.</p> <p>Por tanto, debiera señalarse que aquellas divulgaciones hechas dentro del periodo de 12 meses previos a la</p>	<p>Se analizará la propuesta.</p>

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

presentación en Chile, y que no sean detectadas o conocidas por el, solicitante por estar hechas por terceros en actos de abusos y practicas desleales de las que hubiese sido objeto el solicitante o su causante, o que por su naturaleza, no sean de conocimiento público general por ser hechas en medios privados o de circulación publica parcial, tales como folletos, revistas de circulación no masiva, publicaciones electrónicas o Internet, no se consideraran como estado de la técnica según lo definido en el art. 33 de la LPI y por tanto, no podrán ser usadas en contra del solicitante en el examen de fondo.

.....

### Parte VIII Examen de fondo

1 Verificaciones previas al examen de fondo Pág. 95 Dice: ""En forma previa a realizar el examen de fondo de la solicitud de patente se deben analizar tres materias: 1. Divulgaciones inocuas 2. Carácter técnico de la invención 3. Análisis de la(s) prioridad(es)"" Comentario Si bien los puntos 1, 2 y 3 antes señalados, aparecen dentro de la parte del examen de fondo, se presta para confusiones el hecho de que no se especifique a quién le corresponde ejecutar el análisis, pues, en el punto referido a las divulgaciones inocuas, es INAPI quien debería dar una calificación del tipo jurídica, pero, ello debería realizarse antes de que la solicitud pase al examen de fondo. Para evitar confusiones, el punto de divulgaciones inocuas debería ser removido de la Parte VIII Examen de fondo.

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

<p>Página 96: Página 96 letra b) fecha inicio de vigencia de la DI en Chile, tercer párrafo se señala:</p> <p>“En consecuencia, para estos efectos, la fecha de prioridad no será considerada para contabilizar dicho período, aunque la prioridad sea válida”.</p> <p>Es cierto que el artículo 42 señala específicamente que DI serán consideradas 12 meses antes de la fecha de presentación. Sin embargo, el artículo 42 es una excepción del estado de la técnica definido en el artículo 33 de la Ley sobre Propiedad Industrial. El artículo 33, señala expresamente que el estado de la técnica será considerado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad.</p> <p>De acuerdo a lo anterior, las DI deberían por tanto ser consideradas también desde la fecha de la prioridad. Esto puede ser sujeto a discusión o una propuesta al INAPI.</p>	<p>Debería ser desde la prioridad hacia el pasado...</p>
<p>Página 98: Especificar las vías de impugnación.</p>	<p>En este caso son procedentes los recursos generales de la ley 19.039.</p>
<p>Página 99: En la parte VIII, 1.1. e) (pág. 99), se hace referencia a las divulgaciones inocuas en solicitudes PCT. En dicho acápite se señala que “el petitorio podrá contener una declaración sobre las divulgaciones”. Por su parte, más adelante en ese párrafo se señala que “la reclamación de una DI se deberá realizar al momento de presentar la correspondiente solicitud en INAPI como oficina designada y/o elegida”. Así pues, será preciso aclarar si a efectos de que proceda la declaración de divulgaciones inocuas en nuestro país, será necesario que se haya realizado la</p>	<p>Se tomarán en cuenta los comentarios en relación a las divulgaciones inocuas para la redacción final.</p> <p>Se analizan los otros comentarios.</p>

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

<p>declaración correspondiente en fase internacional o si basta con que se declaren las divulgaciones inocuas al momento de ingresar la solicitud en fase nacional en Chile. .....</p> <p>Página 99 letra e) no queda claro lo siguiente:</p> <p>“El plazo de 12 meses establecido en el art. 42 de la LPI, se contará a partir de la fecha de la presentación internacional de la solicitud de patente.”</p> <p>Aclarar si en el caso de una solicitud fase internacional que reclama prioridad y luego se transforma en una fase nacional, si la divulgación se hizo antes de la fecha de prioridad, ¿esa divulgación es inocua? .....</p>	
<p>Página 100, párrafo 2 línea 2 indica: “tipo técnico sin solución previa en el estado del arte”. Debe decir: tipo técnico sin solución previa equivalente en el estado del arte. .....</p> <p>1.2 Carácter técnico de la invención (Pág. 100) Dice: ““En consecuencia, una invención debe ser una solución técnica a un problema de tipo técnico sin solución previa en el estado del arte, donde las características que describen y diferencian dicha solución deben ser técnicas.””</p>	<p>Se analizará la propuesta.</p>

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

<p>Comentario De la redacción anterior se puede originar una confusión que lleve a un error conceptual, pues, no es que una invención sea una solución técnica a un problema previo "no resuelto", lo que corresponde es cualquier solución técnica a un problema, ya que ello es lo que permite que existan varias alternativas tecnológicas para un mismo problema, otra materia es si esa solución técnica efectivamente significa un avance o una ventaja respecto a lo ya divulgado en el estado del arte.</p>	
<p>Página 101: A efectos de otorgarle una mayor claridad al texto, en la parte del documento en que se hace referencia al análisis de las prioridades en el examen de fondo estableciéndose los requisitos para la validación de la prioridad (Pág 101), estimamos necesario indicar que el requisito de acompañar el certificado de prioridad no aplicará para el caso de las solicitudes correspondientes a fases nacionales PCT. Lo anterior en tanto, en dichas solicitudes se aplica en lo dispuesto en la Circular N° 5 que informa sobre correcto y eficiente cumplimiento del Tratado de Cooperación en Materia de patentes, PCT, en fase nacional, de 6 de diciembre 2010, conforme al cual en el caso que el solicitante reivindique una prioridad, no está obligado a presentar el certificado correspondiente, aun cuando el INAPI podrá solicitarlo en el caso que advierta alguna inconsistencia o disconformidad entre la solicitud presentada en la fase nacional e internacional.</p> <p>O dentro de los 30 meses desde la presentación internacional para el caso de las PCT.</p>	



**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

<p>.....</p>	
<p>En materia de suficiencia, detallada en la parte IX (Págs. 103 a 112) hemos detectado un problema integral en las Directrices, toda vez que estimamos se agregan requisitos de patentabilidad no establecidos ni sustentados en la Ley ni en el Reglamento de la Ley (en adelante indistintamente el "Reglamento"). No se encuentran indicaciones en la normativa vigente respecto de que el efecto de la invención deba ser demostrado con ejemplos para el espectro completo de la materia contenida en las reivindicaciones, más aun cuando no se encuentra evidencia que demuestre que la invención no funciona para parte del rango reivindicado (La directriz sugiere que toda modalidad y opcionalidad debe encontrarse debidamente ejemplificada en la memoria descriptiva, lo que nos parece un requisito adicional que debe ser eliminado por atentar contra lo señalado en la Ley). De este modo, si la observación se refiere a la posibilidad de reivindicar un rango completo esta debiese ser basada en dudas serias, las cuales debiesen ser sustanciadas o superadas mediante hechos verificables, es decir, con evidencia experimental confirmatoria que el solicitante pueda proporcionar ante dicha duda.</p> <p>.....</p> <p>Páginas 103 - 112          En materia de suficiencia, las Directrices estarían incorporando requisitos de patentabilidad que no se encuentran establecidos ni sustentados en la LPI ni el</p>	

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

<p>RLPI. En la normativa vigente no hay indicaciones respecto de que el efecto de una invención deba ser demostrado con ejemplos para el espectro completo de la materia contenida en las reivindicaciones, más aun cuando no se encuentra evidencia que demuestre que la invención no funciona para parte del rango reivindicado.</p>	
<p>página 103, primer párrafo, después del punto seguido, dice:          "...En efecto, los solicitantes de patentes "tienen la obligación de suministrar los detalles técnicos". Se sugiere cambiar por la expresión: "deberán suministrar los detalles técnicos"</p>	<p>Ok</p>
<p>Parte IX Suficiencia de la descripción          1 Introducción (Pág. 104) Dice: ""A estos fines, se considera que "el experto en la materia" es el técnico común que tiene conocimiento no sólo sobre las enseñanzas de la solicitud y las referencias mencionadas en ella, sino también sobre lo que es de conocimiento general común en la técnica a la fecha de presentación de la solicitud."" Comentario Sería tal vez más preciso en lugar de "...tiene conocimiento no sólo sobre las enseñanzas de la solicitud...", redactar "...tiene conocimiento para comprender no sólo de las enseñanzas de la solicitud...", pues la expresión ""tiene conocimiento"" puede provocar la confusión de que el experto ""conozca"" la materia y lleve a una objeción por novedad. La misma situación se sugiere en la página 164, punto 2.2.2 letra b), ya que no existe una persona que tenga conocimiento de todo (como se expresa en el texto mismo), sino que tiene</p>	<p>Se analizará la propuesta.</p>

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

<p>el conocimiento para comprender todo lo divulgado en el estado de la técnica.</p>	
<p><b>Página 105:</b>                  2.1.- Descripción de lo conocido en la materia.                  En el inciso segundo de este acápite se indica que los examinadores de INAPI podrán solicitar complementos en la memoria descriptiva, a los efectos que el solicitante haga referencia e incluso aporte resúmenes de documentos encontrados en el estado de la técnica.                  Esta norma entrega excesiva latitud a los examinadores de INAPI, y de ser mal empleada, podría llevar a demoras en la tramitación de la solicitud, e incluso a incluir materias en su memoria descriptiva, que dependiendo de la forma cómo sean conceptualizadas podrían llegar a comprometer el cumplimiento de otros requisitos de patentabilidad. La cuestión es doblemente grave, si se tiene en cuenta que cualquier adición que se realice a la solicitud de patente de invención en Chile, puede eventualmente tener consecuencias para otras patentes que se tramiten para esa misma invención en otras jurisdicciones.</p>	<p>Se ajustará la redacción de lo observado.</p>
<p>2 En cuanto la memoria descriptiva 2.3 Descripción de la invención (Pág. 106) Dice: "La descripción de la invención corresponde a una explicación detallada, clara y completa de la invención, y permite que cualquier experto en la materia en el sector de la industria al que se refiere pueda "reproducir la invención" (art. 39 del Reglamento). La descripción podrá incluir referencias a los dibujos y/o</p>	<p>Se ajustará la redacción de lo observado.</p>

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

figuras, si se hubieren presentado.” Comentario Si la MD no tiene los requisitos mínimos exigidos ni describe la invención, pero el pliego reivindicatorio y las figuras contienen a la invención y se entiende el problema y la solución propuesta, queda la duda si se debe rechazar la solicitud y cuál sería la causal. Comentario general En general, el texto omite un concepto que debe quedar explícito en cuanto a si los “ejemplos permiten reproducir el invento”. Un invento es una solución, por lo tanto, los ejemplos deben permitir abarcar todo el rango técnico legalmente reclamado en las reivindicaciones, con expectativas razonables a que la solución propuesta se puede obtener en todo el rango reivindicado. El perito debe evaluar la memoria descriptiva, considerando lo que legalmente es reclamado y no como un cuerpo independiente uno de otro. El artículo 43 (LPI) señala que las reivindicaciones deben estar fundadas en la memoria descriptiva. Por lo tanto, la Ley establece el nexo entre las reivindicaciones y la memoria, sin embargo, en el escrito de suficiencia técnica no queda claro y los argumentos de los solicitantes a los rechazos sobre suficiencia técnica, son que la memoria está suficientemente descrita, pero, en esos casos está claro en un ámbito muchísimo más restringido que lo que pretenden reivindicar, así entonces, no necesariamente lo descrito en la memoria permite ser soporte del ámbito enormemente amplio de lo reivindicado. Es necesario un párrafo en las Directrices que destaque el nexo del artículo 43 bis LPI entre pliego y la memoria. En estos casos la memoria no se puede ampliar, por lo tanto, la única solución es restringir las reivindicaciones a un rango que el ejemplo de expectativas de éxito razonables para un técnico medio en la técnica.

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

<p><b>Página 109:</b> 2.4. Ejemplo de aplicación. En el párrafo quinto de este acápite se indica que en algunos casos podría ser necesaria la inclusión de más de un ejemplo de aplicación de la invención por reivindicación, (en el caso de reivindicaciones de un ámbito amplio). Esta norma resulta inconveniente ya que, una vez más, otorga amplia latitud al examinador, al punto que pasa a llevar lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, que establece expresamente que "basta con un ejemplo de aplicación de la invención para satisfacer el requisito de suficiencia de la descripción". Esta norma de las directrices, relativiza dicha restricción lo que podría llevar a que los examinadores exigieran el cumplimiento de requisitos adicionales, (más de un ejemplo), para entender satisfecho este requisito. Los párrafos 9, 10 y 11 de este acápite de la Parte IX resultan en nuestro concepto ilegales, ya que incluyen condiciones adicionales para el cumplimiento de este requisito, por sobre lo dispuesto en la norma reglamentaria citada. En efecto y en cuanto al párrafo 10, que se refiere a las invenciones de segundo uso, el mismo sugiere que los únicos casos en que un segundo uso de un objeto o elemento conocido podría ser patentado, es en el ámbito médico, es decir, segundos usos médicos.</p> <p>Sin embargo, el Artículo 37, letra e) de la Ley 19.039 sobre propiedad industrial incluye la posibilidad de</p>	<p>En relación a las observaciones, se entiende que no establecen nuevos requisitos, sino una forma de cumplirlos.</p>

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

<p>patentar segundos usos en todo tipo de ámbitos, no solamente en el médico o farmacéutico, por lo cual la norma en comento atenta en contra de esta disposición.</p> <p>A su vez, y más grave aún, en el caso del nuevo uso en el ámbito médico farmacéutico, la norma en comento introduce una restricción que no está contemplada en la Ley al restringir la opción de patentamiento del segundo uso de elementos u objetos ya conocidos en el ámbito médico farmacéutico, sólo en la medida que éstos sean utilizados para tratar una patología específica, cuando, evidentemente, estos elementos u objetos conocidos pueden llegar a ser utilizados para solucionar otros problemas técnicos dentro del ámbito médico farmacéutico, por ejemplo, estabilizar una droga ya conocida, facilitar su biodisponibilidad, etc.</p> <p>Los dos párrafos siguientes que fijan normas específicas para calificar la suficiencia de la descripción de elementos específicos; polimorfos y polipéptidos respectivamente, exceden lo exigido en la Ley y su Reglamento.</p> <p>Este tipo de discriminaciones con respecto a la forma cómo debe analizarse la suficiencia de la descripción de ciertas invenciones específicas, es, en nuestro concepto, materia de Ley que no puede regularse en unas directrices.</p>	
<p>Página 111: Específicamente, con respecto del ejemplo proporcionado en la página 111 para la mejor definición de los anticuerpos, resulta contradictorio intentar entender una definición tan restrictiva que no considera la existencia de arte previo relevante para esta materia. Si bien es</p>	<p>Se analizará la observación.</p>

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

<p>cierto estas moléculas en la actualidad cuentan en general con una definición estructural, no debiera ser requerida la máxima restricción para su definición, esto siempre debe ser evaluado frente al arte previo relevante que divulgue la estructura y siempre se debe favorecer la más amplia definición posible. Es por esto que no comprendemos la definición restrictiva contenida en las Directrices. Ahora bien, si el requisito fuera que la memoria descriptiva deba contener la completa definición estructural mientras que el pliego proteja a la verdadera innovación no debiera haber un conflicto con la posibilidad de proteger estas estructuras proteicas de manera adecuada. Creemos que esta propuesta carece de un respaldo acabado de los correspondientes especialistas del área de la inmunología que permita llegar a un consenso aceptable, por lo que sugerimos reformular esta sección de acuerdo a los criterios contenidos en la Ley de Propiedad Industrial.</p> <p>.....</p> <p>Se usará como norma un porcentaje de identidad de secuencia mínimo?</p>	
<p>Parte X Unidad de invención          6 Compuestos químicos intermediarios (Pág. 117-118)          Dice: ""Los distintos productos intermediarios usados en procesos diferentes para la preparación de un producto final podrán reivindicarse siempre que tengan el mismo elemento estructural esencial. El intermediario y el producto final sólo se deberán separar en el proceso que conduce uno al otro, por otro intermediario nuevo, ya que bastará que un intermediario sea conocido para que no exista unidad de invención entre este intermediario y el producto final. En esta circunstancia se produce falta de</p>	<p>Se corregirá la redacción para señalar que se trata de una materia específica y no aplicable a todas las áreas de la técnica.</p>

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

unidad a posteriori.

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

Comentario En el párrafo expuesto, no queda claro cuántos intermediarios en una misma vía de reacción mantendrían unidad de invención con el producto final, ya que no es lógico que los dos intermediarios que reaccionan en la vía deban ser nuevos para que tengan unidad de invención con el compuesto final. No es preciso en su definición el párrafo señalado, por lo cual, se prestará para diferentes interpretaciones.

En el caso de biotecnología, este caso omite la posibilidad que el ADNc de una proteína pueda ser considerado un intermediario del producto final, la proteína. Se debería hacer la mención de que un ADNc tiene la misma UI que la proteína que codifica. Desde un punto de vista técnico, es un intermediario a pesar que no tienen un elemento estructural esencial. Proteína y ADNc tienen una correspondencia estructural pero no un elemento estructural esencial. Asimismo, los partidores también serían intermediarios para un ADN. Sin embargo, tampoco ninguno de ellos tiene el mismo “elemento estructural esencial”.

En el caso del partidador directo, en el último ejemplo, lo puede tener, pero el partidador reverso no la tiene. Por lo tanto, en este caso en la práctica nacional y Europea se



## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

<p>otorga la unidad de invención. Esta excepción o interpretación debe quedar explicado en las Directrices, dada la importancia en número de expedientes rechazados por falta de unidad de invención dentro, justamente, en el área de biotecnología.</p> <p>Comentario general En situaciones en donde la solicitud presenta más de una invención y el perito objeta por falta de unidad de invención y realiza el análisis sustantivo a una de las invenciones presentes, se ha dado la situación que el solicitante, en su respuesta, presenta un pliego de reivindicaciones que incluye sólo la invención que no fue analizada en el informe pericial. Para estos casos, INAPI, debería exigir el pago de un nuevo arancel pericial, pues, el perito deberá realizar un nuevo trabajo de búsqueda y análisis para la invención que se deberá analizar, según lo establece el artículo 88 del Reglamento. Por lo demás, es práctica habitual de las oficinas oficiales de búsqueda PCT que sólo realizan la búsqueda de una invención y si encuentran otras invenciones reivindicadas en las solicitudes, el solicitante debe pagar una nueva tasa de búsqueda si desea que esa invención continúe su tramitación.</p>	
<p>Página 119:</p> <p>8. Procedimiento de análisis</p> <p>d) Se señala que para efectos de análisis de fondo, se argumentará razonadamente la selección de una invención y se procederá con el análisis de patentabilidad para dicha invención.</p>	<p>Se analizará la observación.</p>

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

El problema con este proceder es que muchas veces, el solicitante después de conocer el problema de unidad de invención, elije proseguir con un grupo de reivindicaciones que puede ser diferente al elegido y analizado por el perito.

En este sentido, se debe recordar que el solicitante tiene la libertad de elegir la invención a proteger y por tanto con el método propuesto se le estaría imponiendo seguir adelante con la invención seleccionada por el perito según el procedimiento establecido en d), y no la de su interés.

Dado lo anterior, constatada la falta de unidad de invención, el perito debiera emitir un informe provisional haciendo ver la situación y requiriendo al solicitante decidir cual de las invenciones planteadas deben seguir adelante para así realizar su análisis de fondo sobre el invento de interés del solicitante.

Alternativamente, de no ser posible la emisión de un informe provisorio, debiera darse la oportunidad al solicitante de pedir en su escrito de respuesta (observaciones) al informe pericial, mantener el grupo de reivindicaciones de su interés, solicitando para ello, el análisis de ese grupo de reivindicaciones. De ser necesario, debiera proveerse el pago de un honorario pericial extraordinario, dado que en rigor, deberá analizar un nuevo invento.

Sin embargo, lo que no corresponde es no dar posibilidad o alternativa al solicitante de elegir con que invención quedarse al determinarse la falta de unidad de invención. Ello sin perjuicio de la alternativa de presentar divisionales según lo señalado en f) de este punto, ya que el solicitante puede tener interés sobre solo un grupo de

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

reivindicaciones (un invento) y este puede no ser el seleccionado por el perito en su análisis.

La sugerencia de presentar divisiones señalada en f) debe ser explícita, ya que ha sucedido que después de un rechazo por unidad de invención, el solicitante ha tomado la iniciativa de dividir (como única forma de salvar dicho rechazo), y como consecuencia se ha objetado la división por no haber sido propuesta por el perito.

8 Procedimiento de análisis (Pág. 119) Dice: ""b) Determinar los grupos de invenciones (conceptos inventivos diferentes), señalando las cláusulas que comprende cada grupo"". Comentario Es conveniente que se deba restringir a un número de X conceptos inventivos (por Ej. 10), pero cuando hay más de 10 o 100 conceptos inventivo hay que señalar que cada estructura corresponde a una solución distinta, analizando más bien el argumento porque no tienen UI, más que cuales son los conceptos inventivos. En el área de biotecnología se tienen pliegos de 10, 100 y e indeterminado número de conceptos. Solo si se establece que una secuencia puede tener cualquier aminoácido en una posición hay 20 posibilidades naturales. Si hay dos aminoácidos que pueden ser cualquiera de los 20 aminoácidos, las probabilidades son enormes. Pág. 120. Dice: ""f) Señalar que conforme al análisis realizado, como se indicó en el punto c), se podría presentar solicitudes divisionales para aquellas invenciones que presentan suficiencia técnica"". Comentario Aquí sería importante citar el artículo 50 del reglamento de la LPI. Este artículo indica que es el departamento quien solicita la división de la solicitud. No es el solicitante que ante una

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

<p>falta de unidad de invención presenta una divisional.</p>	
<p>Página 120: En materia de rechazos por falta de unidad de invención y presentación de solicitudes divisionales, en la parte X sección 8 (Pág. 120) se establece que si existe más de una invención sustentada, se deberá escoger la invención más representativa en el pliego. Dado que es el INAPI quien realiza la decisión sobre la invención que será analizada, en caso de que el solicitante prefiera se revise una invención distinta a la seleccionada por el Perito, se pierde una oportunidad de análisis, y en muchos casos, la opción de que se analice la invención preferida por el solicitante. En este caso, recomendamos que se configure un procedimiento de comunicación rápida con el solicitante, la que puede ser por vía electrónica, para que éste en un periodo breve pueda elegir la invención a ser analizada. Esto disminuiría la carga de trabajo de peritos y examinadores en caso de que los solicitantes como respuesta al primer informe seleccionen otra invención, lo que supone la realización de un nuevo análisis. Por el contrario, implementándose un procedimiento previo de comunicación, se evita este doble análisis técnico.</p> <p>.....</p> <p>Indicar qué ocurre en caso de que el solicitante prefiera otro grupo inventivo diferente al elegido por el perito (considerando además que no necesariamente está obligado a presentar una divisional si quiere restringir la invención a ese grupo solamente), que sería analizado en la respuesta pericial.</p>	<p>Se analizará la observación.</p>

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

.....

Página 120 d) segunda parte y último párrafo señalan:

d) Para efectos de análisis de fondo de la solicitud, argumentar razonadamente la selección de una invención que se encuentra suficientemente descrita y ejemplificada de acuerdo a lo señalado en el punto c) y proceder con el análisis de patentabilidad para dicha invención. Si existe más de una invención sustentada, escoger la invención más representativa incluida en el pliego de reivindicaciones. Debe quedar claramente establecido en el respectivo examen de patentabilidad cuáles reivindicaciones serán consideradas en el análisis y por qué dichas reivindicaciones han sido seleccionadas para el análisis. (frases en negrita y subrayadas agregadas para aclarar este párrafo).

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

Existe una contradicción en este párrafo, dado que por una parte se señala:

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

(a) la notificación del segundo informe denominado respuesta del perito, imposibilita que el solicitante pueda modificar la materia discutida y analizada en la instancia pericial, y

(b) Vale decir, no solamente cambiar el concepto inventivo en discusión, sino también de no constatarse falta de unidad de invención pueda incorporarse al pliego de reivindicaciones materia que no ha sido motivo de discusión y análisis en la etapa pericial.

En primer término, (a) señala que no se pueden efectuar modificaciones de la materia discutida; y por otra parte, en (b) se señala que puede incorporarse al pliego de reivindicaciones materia que no ha sido motivo de discusión y análisis en la etapa pericial.

Esta contradicción debe ser aclarada por el INAPI.

Es importante hacer presente, que el Perito puede determinar que existe falta de unidad de invención entre diferentes grupos de reivindicaciones, y por lo tanto, de acuerdo a estas directrices, se le instruye para que analice un solo grupo de reivindicaciones, el que a su juicio esté mejor sustentado y ejemplificado. Sin embargo, cabe la posibilidad que el Perito esté errado o no haya comprendido correctamente el concepto que une inventivamente a los grupos de reivindicaciones. Por lo tanto, el Solicitante debe tener la oportunidad de defender la unidad de invención entre esos grupos de reivindicaciones, y por lo tanto, el Perito debería analizar en su respuesta la novedad y nivel inventivo de todos los grupos de reivindicaciones.

El solicitante tiene la libertad de elegir la invención a proteger y por tanto con el método propuesto se le estaría

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

imponiendo seguir adelante con la invención seleccionada por el perito según el procedimiento establecido en d), y no la de su interés.

Dado lo anterior, constatada la falta de unidad de invención, debe existir una instancia en la cual el solicitante pueda decidir cual de las invenciones planteadas deben seguir adelante.

.....

Pág. 120 Dice: ""Dado lo anterior, se desprende que en el examen pericial siempre se deberá contar con un análisis de unidad de invención del pliego de reivindicaciones, incluyendo aquellos pliegos que contienen sólo una reivindicación independiente, debido a que puede existir más de una invención en una misma cláusula"". Comentario En el análisis de UI falta señalar que debe existir un nexo entre la memoria descriptiva, destacando la importancia fundamental que tienen en algunas áreas las evidencias experimentales, y el pliego presentado. No se puede establecer UI a un pliego que "no define el invento" (lo demostrado no tiene relación con lo reivindicado), un pliego que "no se entiende" (no es claro si es un método, producto, uso o no se entiende que es la materia que se intenta proteger etc.). Como tampoco no es posible determinar si existe unidad de invención en "un pliego con un contenido extremadamente amplio". Debido al pronunciamiento de falta de unidad de invención, sin considerar esas excepciones, es que se presentan más solicitudes divisionales que las que realmente corresponden. Solicitudes divisionales que no tienen viabilidad y que muchas veces terminan en un pliego con contenido superpuesto al de la solicitud madre al superar

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

la objeción de falta de claridad del pliego. Por eso, en esos casos se debe privilegiar el pronunciamiento que no define la reivindicación en forma clara y concisa lo fundamentado en la memoria descriptiva. Muchas veces se presentan cláusulas que muestran una solución específica y en el mismo pliego se reclaman cláusulas independientes con un contenido más amplio que lo presente en las primeras reivindicaciones. En el análisis pericial se indica “falta de unidad de invención” ya que no hay elementos estructurales o funcionales que unan dichas cláusulas. Sin embargo, esto se debe a una “falta de definición del invento” de la reivindicación más amplia y no a que realmente sea otra solución. Si es otra solución en la memoria se debería probar que se cumple en un rango más amplio que lo consignado en las primeras cláusulas lo señalado en las reivindicaciones más amplias y eso a menudo no es así. Solo existen ejemplos que sustentan la solución de las primeras cláusulas. En estos casos, basta restringir ligando la reivindicación amplia a los elementos específicos de las cláusulas más restringidas o definiendo adecuadamente el invento. En estos casos que la falta de UI se pudiese superar de esa forma, no es adecuado rechazar por falta de UI ya que se presta a confusiones y terminan presentando más divisionales que las que corresponden. Al parecer existe una contradicción, pues si hay más de una invención, se debe realizar el análisis para una de ellas, por ende no se rechazaría la solicitud. Se debe aclarar. La invención elegida si o sí debe tener un ejemplo de aplicación, por tanto, sería requisito para elegir dentro del grupo de invenciones. (relación entre MD y pliego de reivindicaciones)



**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

<p>Página 122: Primer inciso</p> <p>Estimamos que el artículo 31 corresponde a una definición y no puede ser utilizada para rechazo de una solicitud ni como fundamento para sustentar unidad de invención.</p> <p>.....</p> <p>Parte XI Solicitudes Divisionales</p> <p>2. Presentación de solicitudes divisionales El Reglamento de la LPI establece dos oportunidades para presentar las solicitudes divisionales:</p> <p>a) En primer lugar, el art. 49 dispone que el solicitante por iniciativa propia podrá presentar una solicitud divisional hasta antes de emitido el informe pericial.</p> <p>b) En segundo lugar, el art. 50 del Reglamento faculta a INAPI para requerir una modificación o división de una solicitud en cualquier momento del procedimiento. Este requerimiento se comunicará al solicitante en el informe pericial, la respuesta del perito o en la opinión técnica del examinador, quién dispondrá de un plazo de 60 días para contestarlo, todo de acuerdo con lo dispuesto en el art. 7° de la LPI. En este segundo caso, la solicitud divisional se deberá presentar dentro del plazo para formular observaciones al informe pericial, la respuesta del perito o en la opinión técnica del examinador antes señalados. En cambio, si se presenta después de vencido el plazo para formular observaciones establecido en el Art. 7 de la LPI, la solicitud no recibirá el tratamiento de una solicitud divisional.</p>	<p>Se analizará la observación y se tendrán en cuenta para la redacción final.</p>
--	--

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

Comentario: Muchas veces el solicitante decide no dividir su solicitud cuando se encuentre afectada por falta de unidad de invención y procede a contestar el IP eliminando las cláusulas afectadas por unidad de invención, pero en la contestación al informe pericial indica que se reserva el derecho de presentar, en forma posterior, una solicitud divisional para dichas cláusulas eliminadas afectadas por unidad de invención. Por tanto, lo indicado en amarillo va en contra del derecho del solicitante a decidir si presenta una divisional con posterioridad a la contestación al informe.

.....

Página 122:

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

Sin embargo, hay peritos que no siempre sugieren o requieren dividir la solicitud. Se debería agregar un párrafo que requiera al perito pronunciarse siempre, en caso de no haber unidad de invención, acerca de la necesidad de dividir. Además, no especifica que el cliente tiene derecho

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

a elegir cuál de las invenciones, de un grupo que no posee nivel inventivo, es la que desea mantener como la que se mantiene en trámite. También debería estar esto en las directrices.

.....

En Las paginas 122 (ultimo párrafo) y 123 (primer y segundo párrafo) del texto se indica:

2. Presentación de solicitudes divisionales

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

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

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

En este segundo caso, la solicitud divisional se deberá presentar dentro del plazo para formular observaciones al informe pericial, la respuesta del perito o en la opinión técnica del examinador antes señalados. En cambio, si se presenta después de vencido el plazo Para formular observaciones establecido en el art. 7° de /a LPI,

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

la solicitud no recibirá el tratamiento de una solicitud divisional” (subrayado nuestro).

Este lineamiento, en nuestra opinión, excede lo dispuesto en la Ley 19.039 y su Reglamento, toda vez que establece un plazo para presentar solicitudes divisionales con posterioridad a la emisión del primer informe pericial, limitándose así el derecho del solicitante para decidir en que momento presentara la solicitud divisional, aun cuando la norma establecida en el artículo 50 del Reglamento es clara en cuanto que la factibilidad de dividir una solicitud podrá ser determinada por “El Departamento”, en cualquier momento y en aquellos casos en los que exista un problema de unidad de invención.

No obstante, dicha norma no establece un plazo para presentar las solicitudes divisionales, por lo que no parece razonable que INAPI reglamente donde La norma no Lo hace, y decida que dichas solicitudes divisionales solo deberán ser presentadas dentro del plazo para formular observaciones at informe pericial, y peor aún, que si la presentación se realizara después de vencido ese plazo, la solicitud en cuestión no recibiría el tratamiento de una solicitud divisional.

.....

### 2. Presentación de solicitudes divisionales.

En este artículo las directrices se precisa que en los casos en que la unidad de invención de una solicitud sea cuestionada por el examinador y éste recomiende su división, el solicitante deberá presentar la solicitud divisional dentro del plazo de respuesta de la observación

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

o informe del examinador.  
Este plazo no se encuentra establecido en la Ley y no corresponde que se regule ni reglamente en estas directrices.

.....

2.b Presentación de solicitudes divisionales

Se indica:

“2. Presentación de solicitudes divisionales

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

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

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

En este segundo caso, la solicitud divisional se deberá presentar dentro del plazo para formular observaciones al

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

informe pericial, la respuesta del perito o en la opinión técnica del examinador antes señalados. En cambio, si se presenta después de vencido el plazo para formular observaciones establecido en el art. 7° de la LPI, la solicitud no recibirá el tratamiento de una solicitud divisional” (subrayado nuestro).

El Art. 7 de la LPI otorga al solicitante 60 días para formular sus observaciones al informe pericial, lo que no es asimilable bajo ningún concepto al plazo para presentar una división según lo dispone dicho segundo párrafo de b).

Este lineamiento manifiestamente excede lo dispuesto en la Ley 19.039 y su Reglamento, toda vez que establece un plazo para presentar solicitudes divisionales con posterioridad a la emisión del primer informe pericial, que restringe ilegítimamente el derecho del solicitante para decidir en qué momento presentará la solicitud divisional, aún cuando la norma establecida en el artículo 50 del Reglamento es clara en cuanto que la factibilidad de dividir una solicitud podrá ser determinada por “El Departamento”, en cualquier momento y en aquellos casos en los que exista un problema de unidad de invención.

No obstante, dicha norma no establece un plazo para presentar las solicitudes divisionales, por lo que mal podría INAPI arrogarse la facultad de decidir que dichas solicitudes divisionales sólo deberán ser presentadas dentro del plazo para formular observaciones al informe pericial, y peor aún, que si la presentación se realizara después de vencido ese plazo, la solicitud en cuestión no recibiría el tratamiento de una solicitud divisional.

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

<p>.....</p>	
<p>Página 123:                  En la Parte XI (Pág. 123) se establece que “la solicitud divisional se deberá presentar dentro del plazo para formular observaciones al informe pericial, la respuesta del perito o la opinión técnica. En cambio, si se presenta después de vencido el plazo para formular observaciones establecido en el art 7° de la LPI la solicitud no recibirá el tratamiento de una solicitud divisional”. La incorporación de la obligación de presentar la solicitud divisional en un plazo determinado no sólo no se encuentra establecida en la legislación, sino que contraviene lo dispuesto en el Artículo 50 del Reglamento de la Ley 19039 de Propiedad Industrial. Conforme a dicho artículo, “El Instituto <b>podrá en cualquier momento del procedimiento</b> determinar la modificación o división de la solicitud de patente, cuando a su juicio ésta plantea dos o más soluciones a un problema técnico determinado, pudiendo dichas soluciones estar sustentadas independientemente una de otra”. Si bien existe un periodo para contestar las observaciones emitidas por el INAPI, la legislación aplicable no establece un plazo para presentar la solicitud divisional requerida por el INAPI. Consecuentemente, la solicitud divisional puede ser presentada durante el procedimiento de la solicitud original sin limitación de plazos, lo que ha sido entendido por el INAPI como hasta el rechazo o aceptación de la solicitud por parte de dicho Instituto. Nos parece que atenta contra la legislación vigente la incorporación de este periodo para proceder con la presentación de la nueva solicitud.</p> <p>.....</p> <p>página 123, párrafo 4 letra b), dice:</p>	<p>Se considerarán para la redacción final.</p>

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

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

Esto excede lo dispuesto en la Ley 19.039 y su Reglamento ya que establece un plazo para presentar solicitudes divisionales con posterioridad a la emisión del primer informe pericial, que restringe ilegítimamente el derecho del solicitante para decidir en qué momento presentará la solicitud divisional, aún cuando la norma establecida en el artículo 50 del Reglamento es clara en cuanto que la factibilidad de dividir una solicitud podrá ser determinada por "El Departamento", en cualquier momento y en aquellos casos en los que exista un problema de unidad de invención. Sin embargo, dicha norma no establece un plazo para presentar las solicitudes divisionales.

INAPI no debería atribuirse la facultad de decidir que dichas solicitudes divisionales sólo deberán ser presentadas dentro del plazo para formular observaciones al informe pericial y, peor aún, que si la presentación se realizara después de vencido ese plazo, la solicitud en cuestión no será reconocida como divisional y, en consecuencia, no se beneficiará de su tratamiento. (página 124 letra a)

Los solicitantes requieren más tiempo para tomar decisiones de presentar divisionales y del estudio de las



**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

<p>posibles invenciones y para confirmar NOVEDAD y NIVEL INVENTIVO, en los casos que INAPI no haga un pronunciamiento de las reivindicaciones afectadas por unidad de invención.</p> <p>.....</p> <p>Página 123, dice que las solicitudes divisionales (por falta de UI) solo se podrán presentar en respuesta al informe del perito, y la Ley dice otra cosa. La Ley no establece un plazo para presentar una solicitud divisional. En la práctica hemos presentado solicitudes divisionales hasta antes que se conceda la patente, y es la practica en muchas oficinas de patentes en el mundo.</p> <p>.....</p>	
<p>Parte XI Solicitudes divisionales</p> <p>3 Análisis de las solicitudes divisionales (Pág. 125) Dice: ""c) Se deberá ejecutar un análisis de doble protección con la solicitud original, otras divisionales de dicha solicitud original y aquellas solicitudes que posean la misma fecha de presentación o de prioridad, según sea el caso"". Comentario El análisis debe ser realizado en cada informe del perito y opinión del examinador interno para considerar el último pliego una vez finalizada la etapa pericial. En el análisis sobre divisionales sería importante especificar, no solo los plazos, sino los análisis relativos a los demás requisitos de la Ley: exclusiones u otros artículos, que han</p>	<p>Se considerarán para la redacción final.</p>

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

<p>sido o serán, modificados dentro de la Ley. ¿Qué pasa cuando la solicitud madre fue presentada con la Ley del año 1991 y la divisional fue presentada con la Ley del 2005?. ¿La solicitud divisional se analiza con las normas de la fecha de presentación?.</p>	
<p>Página 126: En la Parte XI, sección 4, (Pág. 126) relativa a los plazos de concesión de solicitudes divisionales, se señala que el período de otorgamiento de las solicitudes divisionales en las que la solicitud original y la divisional fueron presentadas luego de la reforma a la Ley de Propiedad Industrial del año 2005, es de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud <b>original</b>. Estimamos que la incorporación de esta limitación en el plazo, al ser éste contabilizado desde la solicitud original es arbitrario, toda vez que la legislación no realiza esta restricción. En este sentido, el artículo 51 del Reglamento establece que "las patentes de invención se concederán por un período no renovable de 20 años, contado desde la fecha de presentación de la solicitud." Dicha norma, debe entenderse complementada por el inciso tercero del artículo 50 del Reglamento que dispone que "en todos los casos, la división de una solicitud dará origen a una o más <b>nuevas solicitudes</b>, según corresponda...". En vista de lo anterior, consideramos que el plazo de otorgamiento en este caso debiese ser de 20 años contados desde la presentación de la solicitud divisional y no de la solicitud original.</p>	<p>El plazo se contabiliza desde la fecha de la solicitud madre.</p>

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

<p>En materia de exclusiones de patentabilidad (Parte XII) realizamos las siguientes observaciones:</p> <p>El concepto de contribución técnica (Pág. 128) se encuentra referido a materias físicas, lo que estimamos no es correcto, toda vez que la materialidad física no es requisito para que una contribución sea técnica. Consecuentemente, recomendamos definir en términos concretos el alcance de dicho término, eliminando a su vez la vinculación referida.</p>	<p>Se analizará el comentario.</p>
<p>Página 129: Recomendamos replantear la definición de teorías científicas (Pág. 129), aclarando que una aplicación de una teoría puede ser patentable, toda vez que dicha opción se encuentra excluida de patentabilidad por medio de las Directrices. Ejemplo de esto son teorías que se pueden materializar en un instrumento o dispositivo (Pág. 129).</p> <p>.....</p> <p>En la página 129, penúltimo párrafo se expresa lo siguiente: ““ Métodos matemáticos””.</p> <p>Entendiendo por método matemático, todo aquello que corresponde a la aplicación de operaciones o lógica matemática sobre variables algebraicas, para explicar, ejecutar, predecir o solucionar alguna situación. Dichas materias se encuentran excluidas de patentabilidad de acuerdo al artículo 37 letra a).</p> <p>Sobre este punto, cabría señalar que esta definición eventualmente pudiera interferir con el diseño de sondas o cebadores o primers para la amplificación zonas de ADN específicas, ya que para el diseño de dichos cebadores o</p>	<p>Las aplicaciones pueden ser objeto de patentes.</p>

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

<p>primers  actualmente se utilizan herramientas bioinformaticas, dichas herramientas manejan ciertos parámetros básicos, por ello un cebador o primer o sonda, derivado de la ejecución de un programa bioinformatico, pudiese ser considerado como aplicación de un método matemático para la obtención del producto (secuencia nucleotida de la sonda o cebador o primer ). Sin embargo, el manejo de dicho programa bioinformatico para la obtención de una secuencia nucleotida especifica, son necesarios los conocimientos propios de un experto en la materia para su diseño, además la eficacia de los cebadores o primers diseñados requiere la comprobación practica en el Laboratorio, si estas secuencias diseñadas son capaces de amplificar la región del ADN requerida, todo ello mediante herramientas de la biología molecular.</p> <p>.....</p>	
<p>En relación con el método de análisis e identificación de la materia excluida de patentabilidad (Partes XII y XIII), recomendamos eliminar cualquier referencia que diga relación con que el rechazo por esta causa no es subsanable, toda vez que estimamos que en la etapa de discusión entre el solicitante y el INAPI es posible lograr superar un rechazo mediante modificaciones y restricciones a la solicitud original.</p>	<p>Se analizará el comentario.</p>
<p>Página 130: El artículo 37 letra c) se refiere a "Sistemas económicos". Los sistemas, tal como se describen, si son protegibles en el ámbito de las patentes de invención, en</p>	<p>Se analizará el comentario.</p>

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

<p>particular en las áreas mecánica y eléctrica.</p> <p>El artículo 37 letra c) se refiere a "Métodos económicos". Los métodos o procedimientos, tal como se describen, si son protegibles en el ámbito de las patentes de invención</p> <p>Estas definiciones son genéricas y la ley hace referencia a sistemas económicos, métodos económicos y principios económicos. Fueron interpretadas erróneamente a partir de la lectura del texto de la ley.</p> <p>No hay mayor desarrollo a diferencia de puntos 3.1 a 3.3.</p>	
<p>Página 131: En la página 131, bajo el No 3.11 se mencionan [as "" Actividades puramente mentales o intelectuales"", entendiéndolas como aquellas referidas a actividades llevadas a efecto en la mente y referidas al entendimiento. Es decir, dicen relación principalmente con elementos abstractos, sin materialización, incapaces de resolver algún problema técnico. Sin embargo, también alcanza a materias referidas a descubrimientos, teorías científicas o métodos matemáticos"".</p> <p>A nuestro juicio, esta descripción incluye la descripción anterior, por lo tanto podría interferir con secuencias nucleótidas utilizadas como cebadores o primers de regiones específicas de ADN. Sin embargo, el concepto en análisis, tiene como requisito que las actividades puramente mentales o intelectuales no poseen materialización y no resuelven un problema técnico, por lo que los cebadores o primers no pueden ser considerados como productos obtenidos de actividades puramente mentales o intelectuales.</p>	<p>Se analizará el comentario.</p>

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

<p>.....</p> <p>Métodos matemáticos.</p> <p>Entendiendo por método matemático, todo aquello que corresponde a la aplicación de operaciones o lógica matemática sobre variables algebraicas, para explicar, ejecutar, predecir o solucionar alguna situación. Dichas materias se encuentran excluidas de patentabilidad de acuerdo al artículo 37 letra a).</p> <p>Sobre este punto, cabría señalar que esta definición eventualmente pudiera interferir con el diseño de sondas o partidores para la amplificación zonas de ADN específicas, ya que para el diseño de dichos partidores actualmente se utilizan herramientas bioinformáticas, dichas herramientas manejan ciertos parámetros básicos, por ello un partidor o sonda, derivado de la ejecución de un programa bioinformático, pudiese ser considerado como aplicación de un método matemático para la obtención del producto ( secuencia nucleótida de la sonda o partidor). Sin embargo, el manejo de dicho programa bioinformático para la obtención de una secuencia nucleótida específica, son necesarios los conocimientos propios de un experto en la materia para su diseño, además la eficacia de los partidores diseñados requiere la comprobación práctica en el laboratorio, si estas secuencias diseñadas son capaces de amplificar la región del ADN requerida, todo ello mediante herramientas de la biología molecular.</p> <p>Actividades puramente mentales o intelectuales</p>	
--	--

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

<p>Bajo el N° 3.11 se mencionan las</p> <p>“Actividades puramente mentales o intelectuales”, entendiéndolas como aquellas referidas a actividades llevadas a efecto en la mente y referidas al entendimiento. Es decir, dicen relación principalmente con elementos abstractos, sin materialización, incapaces de resolver algún problema técnico. Sin embargo, también alcanza a materias referidas a descubrimientos, teorías científicas o métodos matemáticos”.</p> <p>A nuestro juicio, esta descripción incluye a la descripción anterior, por lo tanto podría interferir con secuencias nucleótidas utilizadas como partidores de regiones específicas de ADN. Sin embargo, el concepto en análisis, tiene como requisito que las actividades puramente mentales o intelectuales no poseen materialización y no resuelven un problema técnico, por lo que los partidores no pueden ser considerados como productos obtenidos de actividades puramente mentales o intelectuales.</p>	
<p>Página 137:</p> <p>En la página 137, segundo párrafo, se ser ala:</p> <p>“1. Las plantas y los animales (art. 37 tetra b)</p> <p>Este artículo se refiere a exclusiones de plantas o animales, lo que incluye el material de reproducción vegetal como las semillas, excepto los microorganismos, así Como también los procedimientos esencialmente</p>	<p>Se analizará el comentario.</p>

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

biológicos para la producción de plantas y animales, excepto los procedimientos microbiológicos. Para estos efectos, un procedimiento esencialmente biológico es e/ que consiste íntegramente en fenómenos naturales, como los de cruce y selección.

El Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, ADPIC, en su art. 27.3 dispone: "...3. Los miembros podrán excluir asimismo de la patentabilidad: (...) b) las plantas y los animales, excepto los microorganismos (...) Sin embargo, los miembros otorgaran protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema sui generis o mediante una combinación de aquellas y este..."

De esta norma se deriva entonces que Chile, como miembro del ADPIC, se encuentra obligado a otorgar protección a las obtenciones vegetales bien sea (a) por patentes; (b) por un sistema eficaz sui generis (por ejemplo el sistema UPOV); (c) una mezcla de ambos.

En este orden de ideas, es preciso destacar que una planta transgénica no califica como una variedad vegetal, ya que esta caracterizada por un gen determinado, que ha sido insertado por el ingenio del hombre en un sitio específico de su genoma, a través de la ingeniería genética o técnica de ADN recombinante.

Así, una planta transgénica es definida por una única secuencia de ADN recombinante, y esta secuencia no define a la variedad vegetal, en el entendido de que esta última se refiere a un gran número de individuos definidos por su genotipo.

Si bien sabemos que no sería vinculante para INAPI por tratarse de legislación extranjera, podemos ver ejemplos



## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

en el Derecho Comparado de como se ha tratado el tema de la protección de las plantas modificadas genéticamente por la ingeniería genética. Europa es un modelo en este sentido, ya que ha dado una interpretación que razonablemente otorga una protección a todas las creaciones relacionada con plantas o animales de acuerdo con el mandato del Acuerdo ADPIC.

Así, en la Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo se establecieron los criterios para la patentabilidad de los inventos biotecnológicos sin dejar de cumplir los requisitos generales para la obtención de una patente. La Directiva 98/44/CE, indica que "materia biológica" significa la materia que contenga información genética autorreproducible o reproducible en un sistema biológico. En su artículo 1 inc. (2) específicamente establece que las plantas y los animales son patentables.

Asimismo, en su artículo 2 se señala que serán patentables las invenciones nuevas que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial, aun cuando tengan por objeto un producto que este compuesto o que contenga materia biológica o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice la materia biológica.

A mayor abundamiento, la Directiva 98/44/CE, en su artículo 4.1, establece que no son patentables las variedades vegetales, pero a continuación dispone que por el contrario si serán patentables las plantas transgénicas si la viabilidad técnica de la invención no se limita a una variedad vegetal determinada. La distinción efectuada por la Directiva 98/44/CE tiene su fundamento, ya que mientras la variedad vegetal no es patentable, en tanto se encuentra caracterizada por la totalidad de su genoma (esto es por toda su información genética -germoplasma-)."

Consecuentemente, las plantas modificadas genéticamente por la ingeniería genética son patentables por estar caracterizadas por la presencia de un gen determinado (y

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

no por la totalidad de su genoma). Dado lo anterior, nos encontramos con que en Europa existe una protección jurídica ya sea por el derecho de obtención (en el caso de las variedades vegetales), o por la vía del derecho de patentes (cuando se trata de plantas genéticamente modificadas por ingeniería genética). De esta manera, se evita entonces cualquier tipo de superposición entre dos normativas dirigidas a proteger objetos jurídicos distintos.

A nuestro juicio, esta exclusión queda clara en la última línea de la página 138, donde se establece que cuando exista intervención técnica de parte del hombre, el procedimiento dejara de ser esencialmente biológico y por lo tanto será patentable. Por lo tanto, la obtención de una materia prima a partir de organismos vivos genéticamente modificados -no existentes en la naturaleza- no debe quedar excluida de patentabilidad, ya que existió intervención del hombre en su generación y en el resultado deseado. Tampoco quedarían excluidos, bajo esta premisa, aquellos métodos de cultivo o procedimientos para la obtención de plantas transgénicas, al cruzar especies que posean alguna modificación genética introducida mediante la ingeniería genética.

Respecto a los microorganismos, el Acuerdo ADPIC en su art 27, inc. 30 dispone con claridad, como se ha mencionado anteriormente, que estos no pueden excluirse de la patentabilidad. En consecuencia mientras se cumplan los requisitos

exigidos de novedad, altura inventiva y aplicación industrial, deberá otorgarse protección a los microorganismos, como parte de la materia patentable. Las células

de las plantas transgénicas, califican también como microorganismos modificados, y constituyen en tanto productos nuevos, creados por el ingenio humano y no existentes en la naturaleza; objeto de protección por vía

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

de patente siempre que cumplan con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 19.039.

En lo que atañe a la exclusión de patentabilidad de los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales, cabe destacar que gracias a la Biotecnología es posible obtener métodos no biológicos y, por ende, no inmersos en dicha exclusión a La luz de lo dispuesto en el art. 27, inc. 3 del Acuerdo ADPIC. Sobre este punto, conviene hacer presente que las Directrices de la Oficina Europea de Patentes disponen que el criterio para determinar que un procedimiento no es "esencialmente biológico" es el grado de intervención técnica del hombre, y si esa intervención tiene un rol significativo en determinar o controlar el resultado que se busca. Esto sucede claramente con las técnicas de ingeniería genética o ADN recombinante, como por ejemplo, la producción de una planta transgénica donde la intervención técnica del hombre es significativa.

Adicionalmente, las Directrices de la Oficina Europea de Patentes disponen que el término "procedimiento microbiológico", debe ser interpretado como cubriendo no solo procedimientos industriales que empleen microorganismos, sino también procedimientos para producir nuevos microorganismos, verbigracia, mediante ingeniería genética.<sup>2</sup> Esta interpretación es concordante con lo que establece el Acuerdo ADPIC en el art. 27, inc. 3°, donde de modo palmario se establece que no pueden ser excluidos de la patentabilidad los procedimientos microbiológicos.

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

<p>.....</p> <p>3. Parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma y germoplasma. En el último párrafo de este acápite las directrices, una vez más, imponen requisitos más exigentes que aquellos actualmente consagrados en la Ley para caracterizar una invención y defender su elegibilidad para ser protegida vía patente, resultando ilegal en consecuencia.</p>	
<p>Página 138: Sería recomendable uniformarlo a que sea presentado previamente. En el caso de que la solicitud tenga prioridad Chilena y luego se presenta internacionalmente, el no haber depositado el microorganismo antes de solicitar la patente, podría ser causar de rechazo de la solicitud.</p> <p>.....</p> <p>Las plantas y los animales</p> <p>Este artículo se refiere a exclusiones de plantas o animales, lo que incluye el material de reproducción vegetal como las semillas, excepto los microorganismos, así como también los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales, excepto los procedimientos microbiológicos. Para estos</p>	<p>El depósito es facultativo.</p>

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

efectos, un procedimiento esencialmente biológico es el que consiste íntegramente en fenómenos naturales, como los de cruce y selección.

A nuestro juicio, esta exclusión queda clara donde se establece que cuando exista intervención técnica de parte del hombre, el procedimiento dejará de ser esencialmente biológico y por lo tanto será patentable. Por lo tanto, la obtención de una materia prima a partir de dos especies híbridas o modificadas genéticamente y el procedimiento asociado no quedarían excluidos de patentabilidad, ya que dichas especies no se encuentran en la naturaleza, puesto que existe intervención del hombre en su generación, por lo que no puede ser considerado como cruce y selección. Así como tampoco quedarían excluido bajo esta premisa, aquellos métodos de cultivo o procedimiento para la obtención de líneas transgénicas al cruzar especies que posea alguna modificación genética.

Además, el texto indica:

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

Un microorganismo se puede definir en forma reproducible sin necesidad de que sea depositado en una institución reconocida, hay muchas formas de describir un microorganismo para que un experto en la materia pueda reproducirlo. Tampoco queda bien definido la frase: “podría ser necesario solicitar...”

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

<p>Página 139:</p> <p>En la página 139, en el punto 3.b. se trata todo lo relativo a los ""Procesos biológicos naturales"".</p> <p>"" Art. 37 tetra t) Los procesos biológicos naturales"". Sobre este punto cabe señalar que esta exclusión de patentabilidad se refiere a 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 y los productos directamente obtenidos por ellos, siempre que satisfagan los requisitos establecidos en el artículo 32 de /a Ley de Propiedad Industrial, que el material biológico este adecuadamente descrito y que la aplicación industrial del mismo figure explícitamente en la solicitud de patente"". En relación con este punto, creemos que queda manifiestamente establecido que se permite el use de materiales biológicos, como genoma o germoplasma, para ser utilizados en la obtención de productos derivados de estos, o en los procedimientos para la obtención de un material derivado. Además, en la pagina 140 (segundo párrafo) se menciona que las secuencias nucleótidos son patentables si existe un procedimiento técnico para su obtención, siempre y cuando se mencione su función en forma explícita en la reivindicación.</p> <p>Adicionalmente, consideramos que es importante agregar que el material aislado puede ser utilizado para la creación de una novedosa construcción de ADN recombinante. En el</p>	<p>Se tomarán en cuenta los comentarios para la redacción final.</p>

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

ámbito de las invenciones biotecnológicas, el merito de la invención radica en la capacidad del hombre para identificar, aislar, transformar y señalar la utilidad práctica de un organismo vivo. La novedad de la invención en este campo, estará dada por la manipulación que permite identificar un gen de interés, aislarlo y luego transformar el organismo para la creación de un nuevo Organismo (modificado). Así lo ha sostenido la OMPI (ver el Documento 1379B/LAC).

Entendemos que las directrices at decir: "serán susceptibles de protección los procedimientos que utilicen uno o más de los materiales biológicos y los productos directamente obtenidos por ellos, siempre que satisfagan los requisitos establecidos en el artículo 32 de la Ley de Propiedad Industrial, que el material biológico este adecuadamente descrito y que la aplicación industrial del mismo figure explícitamente en la solicitud de patente"; alude a que los procedimientos que establecen distintos pasos para transformar una planta y de tal forma obtener una planta transgénica, comienzan en los laboratorios hasta finalmente su cultivo en un invernadero o en un campo abierto, en la medida que tales procedimientos sean novedosos, entrañen actividad inventiva y tengan aplicación industrial, haciéndolos entonces susceptibles de protección por vía de patentes. Lo anterior es comprensible ya que estos procesos involucran aspectos naturales y artificiales porque estamos tratando con organismos vivos, pero lo cierto es que en la apreciación de la novedad y la actividad inventiva se observa que el rol del hombre juega un papel determinante, toda vez que sin su actuación y creatividad, hubiere sido imposible lograr el resultado obtenido (una planta transgénica). Así, en definitiva, se llega a un organismo vivo en estado y condiciones diferentes al natural de las cosas. En razón de lo antes expuesto, instamos a este Instituto a aclarar si dichos procedimientos recién descritos quedarían

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

protegidos.

Del mismo modo, y con el propósito de clarificar los alcances de la interpretación que este Instituto hace respecto de la exclusión de patentabilidad en el ámbito biotecnológico, nuestra sugerencia es que se establezca que si serían susceptibles de patentamiento -en la medida que cumplan con los recaudos exigidos por la Ley 19.039- las secuencias de ADN recombinante derivadas del ingenio del hombre, que resultan en la obtención de una solución técnica, ya sea mediante el empleo de un procedimiento para la obtención, la identificación, el aislamiento, la supresión, producción o aplicación de genes o materiales genéticos a fin de eliminar una característica intrínseca del genoma de la planta no deseada, o bien la mejora de la expresión de una característica determinante presente o no dentro del genoma de la planta. Asimismo, los genes y las secuencias de ADN recombinante (o secuencias de nucleótidos), como partes integrantes de una planta transgénica, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 19.039; son susceptibles de patentamiento, siempre que cumplan con los requisitos de patentabilidad, aun cuando estas secuencias hayan sido objeto de una identificación y aislamiento de un entorno natural.

En este sentido, es claro que el material biológico existente en la naturaleza se refiere a la materia viva en estado natural. En la medida que no existe intervención calificada del hombre para aislarlo, no se puede reivindicar derechos sobre dicho material biológico. Lo cierto es que los sorprendentes resultados de la ingeniería genética dan testimonio de la existencia de novedad y de actividad inventiva en esa identificación, aislamiento y puesta a un fin práctico en estos inventos. Consecuentemente, los procesos en los que el grado de intervención técnica del hombre tiene un rol significativo en determinar o contrarlar



## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

el resulta que se busca, como sucede en la ingeniería genética es susceptible de protección por el derecho de patentes.

A nuestro juicio también resulta patentable la réplica del material biológico (por ejemplo los genes) siempre que no se trate de una réplica "en los procesos biológicos implícitos en la reproducción animal, vegetal y humana en condiciones normales y libres tal como ocurre en la naturaleza. La réplica por medios tecnológicos o biotecnológicos es patentable, como por ejemplo la réplica exacta de una planta o de un gen por medio de la ingeniería genética por el ADN copia o ADNc, cuya secuencia nucleotídica es una réplica del ARNm, que puede o no tener su secuencia modificada. Es importante mencionar que si bien la secuencia genética del ADNc (que se obtiene por medio de técnicas -no naturales-) es idéntica al ARNm, su composición química no lo es.

De acuerdo con lo establecido por las Directrices de Patentamiento de la Oficina Europea de Patentes, una sustancia encontrada en la naturaleza que debe ser primero aislada de su entorno y que puede ser caracterizada debidamente por su estructura, por su proceso de obtención o por otros parámetros, y que es novedosa en el sentido absoluto de que nadie había reconocido previamente su existencia; debe ser patentable per se, siempre que el inventor indique un método de obtención repetible. Dado que las secuencias de ADN necesitan ser identificadas y aisladas de un entorno natural muy complejo, se las considera patentables si el inventor indica el método para repetir su producción.

A nuestro juicio, los genes resultan patentables, en la medida en la que se cumpla con los requisitos de

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

patentabilidad. Lo mismo ocurre con otros elementos aislados de vegetales o producidos de otra forma mediante procedimiento técnico que se utilizan en las técnicas de ingeniería genética. Estos elementos al haber sido aislados y puestos a una aplicación práctica ya no existen de la misma manera a como existen en su estado natural.

.....  
Procesos biológicos naturales.

Sobre este punto cabe señalar que esta exclusión de patentabilidad se refiere a 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 y los productos directamente obtenidos por ellos, siempre que satisfagan los requisitos establecidos en el artículo 32 de la Ley de Propiedad Industrial, que el material biológico esté adecuadamente descrito y que la aplicación industrial del mismo figure explícitamente en la solicitud de patente.

A nuestro juicio, este punto queda claramente establecido, en el sentido que se permite el uso de materiales biológicos como genoma o germoplasma para ser utilizados en la obtención de productos derivados de éstos o los procedimientos para la obtención de un material derivado. Además la página 140, segundo párrafo menciona que las secuencias nucleótidas son patentables si existe un procedimiento técnico para su obtención,

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

<p>siempre y cuando se menciones su función en forma explícita en la reivindicación. Por lo tanto, puede ser interpretado, que se permite el patentamiento de secuencias aisladas de material biológico existente en la naturaleza, lo que en principio podría ser considerado como exclusión de acuerdo al art. 37 letra f) o bien considerados como descubrimientos y excluidos según el art. 37 letra a).</p>	
<p>En la parte XIII sobre exclusiones de patentabilidad y biotecnología (Pág. 141) se señala que “a la luz de las exclusiones se requiere que los productos biotecnológicos reivindicados descritos en la solicitud de patente comprendan evidencia técnica”. Posteriormente, especifica los términos de dicha evidencia técnica. Estimamos que la obligación referida a la evidencia técnica es un requisito que no encuentra establecido en la Ley, por lo que consideramos debe ser eliminado.</p> <p>.....</p> <p>Página 138, tercer párrafo, señala textualmente:</p> <p>“podría ser necesario solicitar que se proceda a ejecutar el depósito del microorganismo en una institución reconocida internacionalmente para esta fin, lo que permitiría tener certeza de la reproducibilidad de la invención”</p> <p>Un microorganismo se puede definir en forma reproducible sin necesidad de que sea depositado en una institución reconocida, hay muchas formas de describir un microorganismo para que un experto en la materia pueda</p>	

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

<p>reproducirlo.</p> <p>Tampoco queda bien definido la frase: "podría ser necesario solicitar..."</p>	
<p>Página 141, no está claro en el tercer párrafo letra (j), a qué se refiere el tema que el inventor "estaba en posesión del producto biotecnológicos", es decir, qué se deberá hacer para este punto, qué evidencia será necesaria presentar.</p> <p>.....</p> <p>Posteriormente, en la página 141, se ofrece un glosario de términos que pasaremos a comentar a continuación:</p> <p>""b) Célula: Unidad autónoma con capacidad de autoreplicarse, que existe como una unidad funcionalmente independiente.""</p> <p>En nuestra opinión, esta definición debería ser mejorada para evitar cualquier error de interpretación, pues como se expuso precedentemente, la célula animal o vegetal califica como microorganismo (véase mas abajo).</p> <p>Con el propósito de contribuir al perfeccionamiento de dicha definición, reproducimos la que sobre este punto entrega el Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de Is Biotecnología (Argenbio), como un ejemplo que ilustra más claramente la definición de la Célula: ""Unidad mínima estructural y funcional de los organismos vivos. Todos los organismos vivos están formados por células. Algunos son unicelulares, como las bacterias, ciertos hongos y protozoarios, mientras que las plantas y animales están formados por millones de células</p>	<p>Se analizarán los comentarios.</p>

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

organizadas en tejidos y órganos.””

””d) Genoma: Totalidad de /a información genética perteneciente a una célula o a un organismo.””

En relación con este concepto, y como ya se ha expuesto, es indudable que la información genética de una célula de una planta transgénica u organismo genéticamente modificado puede ser patentable, por no encontrarse en la naturaleza y por no contener la totalidad de la información genética correspondiente.

””e) Germoplasma: Variabilidad genética total disponible para una población determinada de organismos, representada por el caudal de célula germinales o semillas vegetales””.

Sobre este aspecto, recomendamos revisar la definición de manera que se

establezca más claramente que el Germoplasma constituye la variabilidad genética total representada por células germinales disponibles Para una población particular de organismos.

””f) Material Biológico: Cualquier material que contenga información genética capaz de reproducirse o ser reproducido en un sistema biológico.””

A nuestro juicio, quedan excluidos de la aplicación del art.

37 letra f) los procesos en los que el grado de intervención técnica del hombre tiene un rol significativo en determinar o controlar el resultado que se busca, como sucede en general con las técnicas de ingeniería genética.

Nos remitimos a los comentarios que fueron expuestos precedentemente al respecto.

””g) Microorganismo: incluye bacterias y otros organismos generalmente unicelulares, organismos con dimensiones por debajo de los límites de la visión, que se pueden reproducir y manipular en un laboratorio, incluidos los

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

plásmidos y los virus y los hongos unicelulares (incluyendo las levaduras), algas, protozoos y, por otra parte, células vegetales y animales””.

Creemos que el concepto antes reproducido es consistente con lo que ha sostenido el Derecho Comparado, como es el caso de la Oficina de Patentes Europea que definió en el expediente T-356/1993 el término “microorganismo” como incluyendo no solo bacterias y levaduras, sino también hongos, algas, protozoos y células humanas, animales y de plantas, es decir, generalmente todos los organismos unicelulares con dimensiones por debajo de los límites de visión, que puede ser propagado y manipulado en un laboratorio; incluyendo plásmidos y virus.

Como fue expuesto anteriormente, el Acuerdo ADPIC no distingue ni establece limitación alguna en cuanto a que tipo de microorganismos merecen, o no protección. La única Limitación está dada por el inc. 1 del artículo 27, en cuanto a que debe tratarse de invenciones que cumplan con los requisitos objetivos de patentabilidad, es decir novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.

Adicionalmente a lo anteriormente señalado, queremos manifestar que el art. 37 letra b) de la Ley 19.039, establece que los microorganismos que cumplan las condiciones generales de patentabilidad no quedan excluidos del patentamiento. Por lo tanto, como ya se adelantara, las células animales y vegetales pueden ser patentadas al ser consideradas microorganismos, siempre que sean novedosas, cuenten con altura inventiva y sean aplicables a la industria.

”i) Procedimiento esencialmente biológico: Procedimiento que consiste íntegramente en fenómenos naturales como

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

el cruce y la selección. Cuando haya alguna intervención técnica por parte del hombre, deja de ser esencialmente biológico.””

Esta definición deja espacio para que se consideren patentables el procedimiento de producción de una planta transgénica que conlleva el cruzamiento y selección de una planta genéticamente modificada, toda vez que implican intervención técnica por parte del hombre y dejarían de ser procedimientos esencialmente biológicos.

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

En el caso de secuencias artificiales que no forman parte de un gen, estas no son consideradas como secuencias nucleotídicas, el término ””correspondiente a un gen”” se presta a confusión, por lo que debiera ser eliminado.

.....

”b) Célula: Unidad autónoma con capacidad de autoreplicarse, que existe como una unidad funcionalmente independiente.”

Sobre este concepto cabe señalar, la célula animal o vegetal, que en un principio pudiese quedar excluida por el art. 37 letra b) al considerarse como parte de plantas o animales, no debiese entenderse como tal, dado que las definiciones consideran a la célula animal o vegetal como microorganismo, (véase más abajo), por lo que no queda excluida de patentabilidad (segundo párrafo, página 138).

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

<p>.....</p> <p>Algunas definiciones en el glosario (desde página 142) son incorrectas, por ejemplo: indicación de que plásmido son microorganismos. Dicha estructura podría calificar como material biológico, pero no como microorganismo, pues no comprende una estructura que le permita funcionar como un "organismo". La definición de secuencia aminoacídica también resulta restrictiva, en cuanto es posible generar secuencias aminoacídicas sintéticas (aminoácidos "no naturales") que no califican como proteínas. De la misma forma, una secuencia nucleotídica no necesariamente corresponde a un gen. Cabe la posibilidad (y en área de patentes mucho más) de generar una secuencia sintética que no sea un gen.</p>	
<p>Páginas 142:</p> <p>Se sugiere corregir las siguientes definiciones:</p> <p>f) Material biológico: cualquier material que contenga información genética capaz de reproducirse o ser reproducido en un sistema biológico. "; sin embargo es sabido para los especialistas medios del área que no todo el material biológico contiene "información genética capaz de reproducirse o ser reproducida en un sistema biológico", existen múltiples ejemplos de otras estructuras (por ejemplo, celulares) que no contienen dicha "información genética capaz de reproducirse o ser reproducida en un sistema biológico", esta definición no</p>	<p>Se tomarán en cuenta para la redacción final.</p>



## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

contempla por ejemplo, al aparato de Golgi, a los lisosomas, a las membranas, etc.

g) En la definición que se entrega para Microorganismo, se incluye estructuras que nunca podrían representar a un "MICROORGANISMO", un plásmido no es ni puede ser definido como tal.

k) En la definición que se entrega para Secuencia aminoácídica, esta se limita a ser siempre un "fragmento completo o parcial de proteínas", la cual es una interpretación errada, puesto que existen numerosos ejemplos de moléculas que se pueden definir mediante una secuencia aminoácídica y que no cumplen con ser una proteína o un fragmento de la misma, como por ejemplo, edulcorantes, antibióticos, hormonas, etc.

.....

"d) Genoma: Totalidad de la información genética perteneciente a una célula o a un organismo."

En relación a este concepto, podemos señalar que la información genética de una célula u organismo puede ser patentable, al no contener la totalidad de la información genética correspondiente.

e) Germoplasma: Variabilidad genética total disponible para una población determinada de organismos, representada por el caudal de célula germinales o semillas vegetales".

Esta definición deja nuevamente claro, que las semillas no son patentables, al ser consideradas germoplasma, según

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

<p>lo establece el art. 37 letra f).</p> <p>“f) Material Biológico: Cualquier material que contenga información genética capaz de reproducirse o ser reproducido en un sistema biológico.”</p> <p>A nuestro juicio, esta definición establece la exclusión según el art. 37 letra f), donde se excluye todo “material genético” como se encuentra en la naturaleza (sin intervención técnica para su obtención), aunque si se permiten patentar los procedimientos que utilicen materiales biológicos y los productos obtenidos de dichos procedimientos. Esta definición podría considerar secuencias nucleótidas, como genes o parte de genes, ya que estas pueden ser reproducidas en un sistema biológico, por ejemplo una secuencia contenida en un vector plasmidial, que es reproducido en un sistema biológico, ya que los genes o parte de ellos, no se encuentran aislados en la naturaleza, es necesaria la intervención técnica para aislar secuencias.</p> <p>“g) Microorganismo: Incluye bacterias y otros organismos generalmente unicelulares, organismos con dimensiones por debajo de los límites de la visión, que se pueden reproducir y manipular en un laboratorio, incluidos los plásmidos y los virus y los hongos unicelulares (incluyendo las levaduras), algas, protozoos y, por otra parte, células vegetales y animales”.</p> <p>Creemos que el concepto antes reproducido debe ser mejorado, ya que el término microorganismo se refiere técnicamente a organismos visibles sólo a través de un microscopio. El resto de los elementos incluidos en la definición son sólo ejemplos y, por tanto, deben tener ese carácter y no estar inmersos en tal definición.</p>	
---	--

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

<p>Adicionalmente a lo anteriormente señalado, queremos manifestar que el art. 37 letra b) de la Ley 19.039, establece como exclusión de patentabilidad “ las plantas y los animales, excepto los microorganismos que cumplan las condiciones generales de patentabilidad.” Por lo tanto, como se mencionó anteriormente, las células animales y vegetales pueden ser patentadas al ser consideradas como microorganismos.</p> <p>“i)Procedimiento esencialmente biológico: Procedimiento que consiste íntegramente en fenómenos naturales como el cruce y la selección. Cuando haya alguna intervención técnica por parte del hombre, deja de ser esencialmente biológico.”</p> <p>Esta definición nos ratifica el hecho que pueden ser patentados cruce y selección de híbridos, ya que existe intervención técnica por parte del hombre, por lo que no podría ser considerado como exclusión de acuerdo al art. 37 letra b), ya que existe intervención técnica por parte del hombre, por lo que dejaría de ser esencialmente biológico.</p> <p>k) Secuencia aminoacídica: Fragmento completo o parcial de proteínas.</p> <p>Esta definición es un error, ya que existen secuencias de aminoácidos que no forman parte de una proteína, por ejemplo hormonas , péptidos estructurales, antibióticos, etc.</p>	
<p>Página 143: l) En la definición que se entrega para Secuencia nucleotídica, esta se limita a ser siempre un “fragmento completo o parcial de ADN o ARN</p>	<p>Se tomarán en cuenta para la redacción final.</p>

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

<p>correspondiente a un gen”, la cual es una interpretación errada, puesto que existen numerosos ejemplos de moléculas que se pueden definir mediante una secuencia nucleotídica que no son cumplen con ser un gen o un fragmento del mismo, como por ejemplo, un aptámero, una secuencia de ARN interferente, etc.</p> <p>.....</p> <p>“I) Secuencia nucleotídica: Fragmento completo o parcial de ADN O ARN correspondiente a un gen”.</p> <p>En el caso de secuencias artificiales que no forman parte de un gen, éstas no son consideradas como secuencias nucleotídicas, el término “ correspondiente a un gen, crea confusión”. Se sugiere eliminar.</p>	
<p>Página 144: El capítulo hace mención solo ha Segundos usos en el área farmacéutica. También s pueden dar segundos usos en el área mecánica.</p> <p>.....</p> <p>20.- “Parte XIV: Exclusiones de Patentabilidad, Nuevos Usos”: En las páginas 144 y 145, segundo párrafo, se señala:  “Con la finalidad de evitar que se concedan patentes para creaciones carentes de actividad inventiva, la primera parte de la disposición excluye de la protección por patentes el nuevo use de un producto, un mero cambio en su forma, dimensiones, proporciones o de sus materiales.</p>	<p>Se aclarará que el capítulo de los segundos usos se refiere sólo a farmacia.</p>

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

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

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

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

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

Solo se menciona específicamente el nuevo use medico como la generalidad de los casos, pero sería recomendable señalar a modo de ejemplo otras posibilidades de nuevos usos patentables.

.....

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

En las páginas 144 y 145, segundo párrafo, se señala:

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

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

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

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

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

Sólo se menciona específicamente el nuevo uso médico como la generalidad de los casos, pero sería recomendable

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

<p>señalar a modo de ejemplo otras posibilidades de nuevos usos patentables.</p>	
<p>Página 145: En relación con las exclusiones de patentabilidad de nuevos usos, referidos en la Parte XIV (Pág. 145), recomendamos definir la expresión "cualidades técnicas" toda vez que tiene una importancia fundamental en tanto permite determinar qué le confiere método a un nuevo uso para ser patentable.</p> <p>.....</p> <p>En la página 145, al final del párrafo 3 se señala lo siguiente:</p> <p>"Sin embargo, las cualidades técnicas que caracterizan el nuevo uso y le confieren mérito para ser patentable, deberán estar incluidas en las reivindicaciones."</p> <p>Muchas veces las cualidades técnicas que permiten establecer que un nuevo uso es patentable, están referido a los resultados que se obtienen de dicho nuevo uso. Esto quiere decir, que INAPI aceptará que en las reivindicaciones se incluyan resultados. Esto debe ser aclarado por el INAPI.</p> <p>.....</p> <p>3. Patentabilidad del nuevo uso médico</p>	<p>Las cualidades técnicas son aquellas que dejan adecuadamente descrito lo que se quiere reivindicar.</p>

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

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

En efecto, un nuevo uso médico de un producto o agente activo conocido y de actividad terapéutica conocida, debe resolver un problema técnico que antes no tenía solución equivalente, o sea, debe corresponder a una nueva actividad terapéutica, que además no tenga relación o no se pueda inferir de la actividad terapéutica ya conocida, entendiendo actividad terapéutica como la prevención, el diagnóstico o el tratamiento satisfactorio de enfermedades o trastornos físicos y mentales, el alivio de los síntomas de las enfermedades y la modificación o regulación beneficiosa del estado físico y mental del organismo.

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



## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

posible considerar que el nuevo uso pudiese estar implícito dentro del primer uso ya descrito.

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

Por otro lado, invenciones relacionadas con nuevos usos médicos pueden referirse a materias contenidas en otras exclusiones. Es el caso de invenciones donde la descripción de la misma, así como las evidencias experimentales, están dirigidas a explicar y/o describir un mecanismo de acción, genérico o específico. Es decir, la invención divulga el cómo, cuándo, con qué y/o por qué dicho producto conocido interacciona con otros productos o con material biológico in vivo, ex vivo o in vitro, así como la forma en que esta interacción modifica a dichos elementos y su entorno. Lo anterior no constituye un nuevo uso médico sino que corresponde a un descubrimiento de la interacción del producto o de propiedades inherentes al producto. En consecuencia, este tipo de solicitudes debieran ser rechazadas, además, en base al art. 37 letra

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

<p>a) por referirse a un descubrimiento.</p> <p>Sin embargo, no hay que perder la perspectiva que la divulgación de un mecanismo de acción podría dar lugar a la identificación de nuevos productos y/o nuevos usos médicos para productos conocidos, donde estos nuevos usos sí podrían ser patentables en caso de que entregaran evidencia técnica adecuada para asociar el nuevo uso a una patología específica o familia de patologías relacionadas, conforme se ha indicado anteriormente.</p> <p>Con este objetivo, para que la exposición de las características técnicas resulten consistentes, se aceptará la redacción de la reivindicación principal en los siguientes términos: "Uso de X CARACTERIZADO porque sirve para preparar un medicamento útil para tratar la enfermedad Y ..." (redacción tipo Suiza) donde X es el producto e Y una patología específica o familia de patologías relacionadas y suficientemente descritas y soportadas a partir de las evidencias experimentales y la descripción técnica exigida.</p>	
<p>Página 146: Asimismo, conforme a lo señalado en esta parte, no se permite la selección de grupos para efectos de indicar un nuevo uso, en circunstancias que en el extranjero esto se encuentra expresamente permitido. En este sentido, se asocia el segundo uso a los descubrimientos de una propiedad ventajosa del uso descrito, cuestión que es mucho más limitativa que la Ley (Pág. 146). Sugerimos eliminar la asociación referida.</p> <p>.....</p>	<p>Se analizará el comentario.</p>
<p>Por su parte, se establece que al momento de presentar la</p>	<p>Este tipo de requisitos son necesarios para establecer claramente</p>

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

<p>solicitud relativa al nuevo uso se debe acompañar evidencia experimental para acreditar el nuevo uso médico y que ésta al menos debe constituirse en pruebas preclínicas. De esta manera, consideramos se está estableciendo un requisito adicional en esta materia, toda vez que la Ley no consagra la obligación de aportar pruebas experimentales al momento de presentar la solicitud y menos, de un tipo en particular. Estimamos que en este punto, las directrices confunden los documentos que deben ser aportados al presentar la solicitud, con el análisis de nivel inventivo posterior que debe ser realizado en la solicitud (Págs. 146 y 147). Estimamos en consecuencia, resulta necesario eliminar este requisito adicional.</p>	<p>que el solicitante se encuentra en poder del invento.</p>
<p>Partes XIII y XIV Exclusiones de patentabilidad. Nuevos usos 4 Evidencia experimental (Pág. 148) Dice: ""Se considerará como evidencia experimental válida para acreditar el nuevo uso médico, a lo menos las pruebas preclínicas que contengan resultados directos e inequívocos. La mera afirmación en la descripción de que se han llevado a cabo pruebas, sin indicar el resultado obtenido respecto de la patología específicamente tratada, no es suficiente como evidencia experimental. Por lo tanto, no serán aceptados resultados especulativos. Sin embargo, en casos excepcionales se podrán aceptar otro tipo de pruebas - como en líneas celulares - cuando éstas sean conocidas en la técnica como una prueba válida que permita acreditar el uso reivindicado, y de esta forma sea comparable la invención con el estado de la técnica."" Comentario Sería útil añadir que la descripción de un caso clínico no puede ser considerado como una prueba clínica ya que depende de la variabilidad de respuesta del paciente como ser único. Por lo tanto, no puede ser extrapolable a otros pacientes que sufren la misma</p>	<p>Se analizará el comentario.</p>

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

<p>enfermedad. Esos casos también deberán ser excluidos de patentabilidad de acuerdo al artículo 37, letra e) ya que no hay evidencia experimental que demuestre un nuevo uso médico. Comentario general No se hace mención a las exclusiones citadas en el artículo 37, letra d, de la LPI. "Artículo 37 d) Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal, salvo los productos destinados a poner en práctica uno de estos métodos."</p>	
<p>Página 151: Página 151, punto 2.1: Al respecto, una divulgación se considera como "accesible al público" si, en la fecha respectiva, era posible para el público tomar conocimiento del contenido del documento y no había ningún obstáculo por razones de confidencialidad u otras, que restringiese el acceso, divulgación o uso de la información, sin perjuicio de lo establecido en las excepciones del art. 42 de la LPI, en relación con las divulgaciones inocuas.</p> <p>Con respecto a esto, debería detallarse más, especificando que divulgaciones externas al dueño de los derechos o inventor no son válidas para efectos de poner a disposición del público y que no es necesario ni siquiera presentarlo como "divulgación no autorizada".</p>	<p>Se analizará el comentario.</p>

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

<p>Parte XVI Nivel inventivo</p> <p>El Método Problema - Solución (MPS) 3.1 Etapas del Método Problema-Solución (MPS) (Pág. 166) Dice: ""De acuerdo al MPS, en esta etapa y las siguientes, se debe evaluar si un experto podría alcanzar los mismos efectos técnicos de la solicitud de patente, de la misma forma en que lo hace la invención en estudio, si tuviese como punto de partida el documento del estado de la técnica más cercano, valiéndose para ello de sus propias competencias y grado de creatividad, y todas las enseñanzas del estado de la técnica, al momento de presentación de la solicitud o prioridad reivindicada, en su caso, como se ha señalado anteriormente"". Comentario ¿Hasta dónde debe llegar este grado de creatividad del experto en la materia?, lo anterior concluye que algún experto en determinadas materias sea muy creativo y con él podría ser valido considerar más que obvia y derivar la solución propuesta respecto del arte previo. Etapa I: Determinación del estado de la técnica más cercano ¿Qué efecto técnico se deriva de esa diferencia? (Pág. 167) Dice: "Luego, se debe precisar cuál es el efecto o resultado que es directamente atribuible a las características que diferencian al invento en estudio del estado de la técnica más cercano. Para ello, no puede asignarse arbitrariamente un efecto a los elementos novedosos de forma aislada, sino que entendiendo la reivindicación en su conjunto, como un todo técnico." Comentario En el área electrónica y en sus aplicaciones, el "efecto técnico" es completamente subjetivo, ya que la solución planteada en una reivindicación principal, siempre lleva incorporado el objetivo técnico del problema (exordio), de lo contrario no se sabría para que es la invención, debiendo en la caracterización estar claramente descrita la solución; por lo tanto, cómo se debe "precisar cual es el efecto o resultado", ya que la frase es divergente, efecto y resultado no son la misma cosa; resultado se define como el "efecto y consecuencia de un</p>	<p>Se revisará la redacción del texto.</p>
--	--

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

<p>hecho”, por lo tanto, es más importante definir el objetivo técnico y su resultado, que puede ser discrepante con el inventor, pero si solo se refiere a un efecto, se puede estar incorporando un concepto subjetivo en una disciplina que es acotada, ya que se sabe qué ocurre con una solución. Por lo tanto, en el MPS, se debe determinar claramente el objetivo técnico de la solución propuesta, la búsqueda no podrá ser divergente y la simple yuxtaposición de dos o más documentos, en el mismo objetivo técnico, puede ser causal de falta de nivel inventivo. Es muy raro leer en los informes de PCT hablar de efecto técnico, y en USA no emplean un análisis como el propuesto, en general se usa la regla de encontrar el objetivo técnico y evaluar si existe una simple unión de características, que son obvias por estar publicadas antes de la solicitud. En definitiva, el famoso “efecto técnico” debe ser precisado, ya que no es claro en electrónica, pero si se entiende en áreas no físicas.</p>	
<p>Página 167: Etapa I: Determinación del estado de la técnica más cercano ¿Cuál es, en consecuencia, el problema técnico objetivo (PTO) subyacente en la invención reivindicada? (Pág. 167) Dice: ““En esta etapa es necesario diferenciar entre el problema técnico que el solicitante dice resolver, que denominamos el Problema Técnico Subjetivo, y el problema técnico que resulta efectivamente resuelto a partir de las características novedosas de la solicitud en estudio, denominado el Problema Técnico Objetivo. Será este último el que permitirá realizar la comparación de manera efectiva y</p>	<p>Ver patentes</p>

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

<p>más objetiva con el estado de la técnica.”” Comentario No se señala con claridad cuándo son diferentes el problema técnico objetivo con el problema técnico subjetivo, porque en el área de compuestos de farmacia no se puede vislumbrar esa diferencia.</p>	
<p>Página 179, párrafo 4 se señala lo siguiente:</p> <p>“Excepcionalmente, constatada la doble protección se podría ejecutar la fusión de solicitudes conforme se indica en el art. 50 del RLPI de 2005 o art. 54 del RLPI de 1991. Sin perjuicio de lo anterior, la fusión de solicitudes se deberá ejecutar en tiempo y forma, es decir en la instancia de análisis o resolución que constató dicha inconsistencia de las solicitudes. La fusión es responsabilidad del titular de la solicitud. Será ejecutada en tiempo cuando se implemente durante el período de respuesta inmediatamente posterior a la constatación del hecho; a la vez será ejecutada en forma cuando los contenidos de la presentación fusionada no incurran en ampliación de contenido respecto de las correspondientes solicitudes originales. Será INAPI, en la instancia que corresponda, quien constatará que lo anterior así se cumpla.”</p> <p>El criterio establecido precedentemente, en relación con la doble protección, se plantea en términos de establecer limitaciones en cuanto a la oportunidad y forma de fusionar solicitudes afectadas por esa objeción. El artículo art. 50 del RLPI “ o “ 54 del RLPI de 1991”, nada señalan al respecto, por lo que se estarían agregando requisitos que ni la Ley de PI ni su Reglamento establecen como tales.</p>	<p>Se tomará en cuenta para la redacción definitiva.</p>

.....

21.- ""Parte XVIII: De la Doble Protección"":

En la página 179, párrafo 4 se señala lo siguiente:  
"Excepcionalmente, constatada la doble protección se podría ejecutar la fusión de solicitudes conforme se indica en el art. 50 del RLPI de 2005 o art. 54 del RLPI de 1991. Sin perjuicio de lo anterior, la fusión de solicitudes se deberá ejecutar en tiempo y forma, es decir en la instancia de análisis o resolución que constato dicha inconsistencia de las solicitudes. La fusión es responsabilidad del titular de la solicitud. Será ejecutada en tiempo cuando se implemente durante el periodo de respuesta inmediatamente posterior a la constatación del hecho; a la vez será ejecutada en forma cuando los contenidos de la presentación fusionada no incurran en ampliación de contenido respecto de las correspondientes solicitudes originales. Será INAPI, en la instancia que corresponde, quien constatará que lo anterior así se cumpla. ""

Llama la atención que a propósito de la doble protección se establezcan limitaciones en cuanto a la oportunidad y forma de fusionar solicitudes afectadas por esa objeción, dado que el art. 50 del RLPI (ni tampoco el art. 54 del RLPI del año 1991), nada señala al respecto. Es decir, se estarían agregando por vía de Directrices requisitos que ni la Ley de Propiedad Industrial ni su



**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

<p>Reglamento los establecen como tal.</p> <p>.....</p> <p>Parte XVIII: De la Doble Protección:</p> <p>Se señala lo siguiente:</p> <p>“Excepcionalmente, constatada la doble protección se podría ejecutar la fusión de solicitudes conforme se indica en el art. 50 del RLPI de 2005 o art. 54 del RLPI de 1991. Sin perjuicio de lo anterior, la fusión de solicitudes se deberá ejecutar en tiempo y forma, es decir en la instancia de análisis o resolución que constató dicha inconsistencia de las solicitudes. La fusión es responsabilidad del titular de la solicitud. Será ejecutada en tiempo cuando se implemente durante el período de respuesta inmediatamente posterior a la constatación del hecho; a la vez será ejecutada en forma cuando los contenidos de la presentación fusionada no incurran en ampliación de contenido respecto de las correspondientes solicitudes originales. Será INAPI, en la instancia que corresponda, quien constatará que lo anterior así se cumpla.”</p> <p>Llama profundamente la atención, que los criterios establecidos en estas Directrices a propósito de la doble protección, se haga en términos de establecer limitaciones en cuanto a la oportunidad y forma de fusionar solicitudes afectadas por esa objeción, dado que el art. 50 del RLPI “ o “ 54 del RLPI de 1991”, nada señala al respecto. Es decir, se están agregando requisitos que ni la Ley de Propiedad Industrial ni su Reglamento los establecen como tal.</p>	
--	--

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

<p>En la parte XV relativa a novedad se establece que un documento afectará la novedad si deriva directa e inequívocamente de otro documento que lo cita. Estimamos que esta interpretación adolece de un error, toda vez que este tipo de análisis se refiere al nivel inventivo y no a la novedad, en tanto esta última se encuentra referida a a identidad, no pudiendo ser combinados varios documentos para su análisis y rechazo (Págs. 154 y 155). Sugerimos eliminar la posibilidad de rechazar una solicitud por falta de novedad en base a la combinación de documentos referida.</p>	<p>Se analizará el comentario.</p>
<p>Página 159: - Respecto a la NOVEDAD: insistir en que los Peritos deben demostrar que "todas y cada una de las características" son anticipadas. Muchas veces dicen algunas y automáticamente rechazan por falta de novedad sin hacer un examen exhaustivo de cada una de las características.</p>	<p>Se tomará en cuenta el comentario para la redacción definitiva.</p>
<p>Página 164: En la parte XVI respecto del nivel inventivo (Pág. 164) se establece que estado de la técnica comprende "b) las solicitudes nacionales de patentes, de depósito anterior a la solicitud en estudio, tal como hubiesen sido originalmente presentadas." Esta definición ha omitido la referencia a la publicación de las solicitudes, la que se encuentra referida en la Ley. Recomendamos agregar.</p>	<p>Se tomará en cuenta el comentario para la redacción definitiva.</p>

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

<p>Página 171: Adicionalmente, se establece en la página 171 que no debe buscarse el nivel inventivo en la concurrencia de otros indicios como el quiebre de un paradigma de la técnica, lo cual nos parece erróneo toda vez que en caso de que una invención logre superar o romper un paradigma esta tendría nivel inventivo. Consecuentemente estimamos se debe eliminar esta exclusión-</p> <p>Finalmente, dado que en esta parte se establece que el perito puede considerar que el problema técnico señalado por el solicitante no es el problema que resuelve la solicitud, a efectos de evitar trabas en el procedimiento de registro, recomendamos establecer una instancia de comunicación previa con el solicitante en caso de que el Perito resuelva que la invención soluciona otro problema técnico distinto al declarado.</p>	<p>Se analizará el comentario.</p>
<p>Página 176: En la Parte XVIII sobre doble protección, se establece que el análisis se debe practicar cuando concurren 3 circunstancias. Estimamos que esto es un error, toda vez que el análisis debe ser realizado cuando ocurra alguna de las circunstancias señaladas y no todas ellas (Pág 176). Solicitamos corregir para mejorar la claridad del documento.</p> <p>Adicionalmente, en el requisito letra c), recomendamos agregar la palabra "reivindicada" luego de la expresión materia técnica (Pág 176).</p>	<p>Se analizará el comentario.</p>
<p>Por su parte, en la página 178 párrafo 5, se hace referencia a los compuestos químicos expuestos en los ejemplos específicos contenidos en la memoria descriptiva. Esto es errado por que en materia de doble protección no se debe considerar la memoria descriptiva sino que sólo</p>	<p>Se analizará el comentario.</p>

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

<p>los pliegos de reivindicaciones. Recomendamos eliminar dicha referencia a efectos de evitar problemas de interpretación.</p>	
<p>Así también, en esta parte (Pág. 179) se señala que se podrá ejecutar la fusión de solicitudes en caso de doble protección en tiempo y forma, esto es en instancia de análisis o de resolución que constató la inconsistencia de las solicitudes. Adicionalmente se establece que la fusión se realizará en tiempo cuando "se implemente durante el periodo de respuesta inmediatamente posterior a la constatación del hecho". Nos parece que este requisito es errado, toda vez que la Ley de Propiedad Industrial no establece un periodo o término para solicitar la fusión de la solicitud y el INAPI lo ha entendido así, permitiendo realizar dicha fusión mientras la solicitud de encuentre en trámite. Consecuentemente creemos que este requisito de realizar la fusión en los periodos de respuesta no tiene sustento legal o práctico alguno.</p>	<p>Se tomará en cuenta el comentario para la redacción definitiva.</p>
<p>Finalmente, en la página 180, el término reordenamiento contenido en el punto b) es poco comprensible. Un reordenamiento de categorías no conduce a una limitación del alcance de la materia protegida. Consecuentemente, solicitamos aclarar.</p>	<p>Se analizará el comentario.</p>
<p>En materia de análisis de exclusiones de patentabilidad (Pág. 183), se mencionan aquellos casos en los que la exclusión puede ser superada adaptando las reivindicaciones ante lo cual el Perito debe analizar el análisis de patentabilidad. Consideramos que esta</p>	

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

<p>condición debe ser incluida en las páginas 132, 133 y 134, a efectos de otorgar armonía al documento.</p>	
<p>Parte XIX Estándar del análisis pericial 2 Marco teórico 2.7 Divulgaciones inocuas (Pág. 189) Dice: ""En el evento de que el solicitante requiera que ciertas divulgaciones previas no sean consideradas para efectos del examen de la solicitud, conforme a lo dispuesto en el art. 42 de la LPI, INAPI en forma previa al nombramiento del perito deberá resolver si los antecedentes invocados constituyen divulgaciones inocuas. Si así se determina, no podrán ser utilizados por el perito para impugnar la solicitud por falta de los requisitos de patentabilidad. En caso que el perito detecte escritos que hacen alusión al beneficio de la divulgación inocua, deberá trasladar el expediente a INAPI para resolver los antecedentes previo a que emita su respectivo informe."" Comentario En las Directrices se debe explicitar que si se da el caso anterior, se debe congelar el plazo que tiene el perito para emitir su informe pericial, mientras la solicitud se encuentre en poder INAPI para resolver.</p>	<p>Se analizará el comentario.</p>
<p>2.8 Búsqueda del estado de la técnica. 2.8.2. Bases de datos (Pág. 190) Comentario general Es sabido que la base de datos de INAPI, para realizar búsquedas de solicitudes y patentes de invención chilenas, no es confiable; su operatividad no es continua y sus herramientas de búsquedas no corresponden a la importancia que merece. Se puede mejorar notablemente su confiabilidad, operación y diseño si se observan páginas similares de otros países de la región. Por lo demás, las buenas condiciones que se mencionan ya se encontraban</p>	<p>Se analizará el comentario.</p>

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

<p>operables en la base de datos y página de búsqueda que se disponía hace poco años atrás. Es un deber de INAPI mejorar la situación. 2.8 Búsqueda del estado de la técnica.</p> <p>2.8.5. Antecedentes relativos al examen practicado por oficinas extranjeras Comentario general En el examen preliminar que se realiza a la solicitud, INAPI debería exigir que se acompañen los documentos citados en la búsqueda asociada a una solicitud equivalente, en caso de que ellos no hayan sido acompañados, de esta manera se acelera la tramitación de la solicitud. Si el solicitante sigue sin acompañar los documentos, el perito deberá solicitarlos tal como se señala en las Directrices en el punto antes mencionado.</p>	
<p>Página 191: Aclarar que se considera relevante. Se analizan los documentos citados con independencia o los rechazos se basan al pie de la letra en los rechazos de oficinas externas.</p>	
<p>2.8.5. Antecedentes relativos al examen practicado por oficinas extranjeras (Pág. 192 ) Dice: ""Por otra parte, la circunstancia de que la solicitud no tenga materialmente acompañados todos o algunos de los documentos citados en la búsqueda asociada a una solicitud equivalente, no exime al perito del cumplimiento de la labor pericial. Por tanto, en estos casos el perito deberá rescatar vía internet él o los documentos faltantes a objeto de dar cumplimiento a la labor pericial"". Comentario No es claro a qué se</p>	<p>Se analizará el comentario.</p>

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

<p>refiere con rescatar los antecedentes vía internet, pues, ésta no es una labor normada por la LPI o su Reglamento., como una función pericial. El artículo 88 del Reglamento, obliga al perito a realizar una búsqueda del arte previo, en donde además para la búsqueda internacional el INAPI debería proporcionar los medios para su realización (lo cual actualmente no sucede) y en casos especiales se podrá hacer una búsqueda con datos provenientes de otros países, pero no se observa que sea una función pericial exclusiva el rescate de antecedentes de informes de búsquedas extranjeros. Además, se debe tener en consideración lo señalado el artículo 46 de LPI: ""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"". Se ha observado que últimamente los solicitantes y/o sus representantes no cumplen con lo dispuesto en dicho artículo 46 y se aprovechan de la función del perito para el rescate de los documentos.</p>	
<p>2.12 Aspectos formales relevantes 2.12.3 Memoria descriptiva a) Errores formales (Pág. 197) Dice: ""Las correcciones que se deban practicar por errores tipográficos y de redacción, y en general de naturaleza formal, deberán consignarse en el informe pericial. Sin embargo, cuando esto sea poco práctico debido a la cantidad o complejidad de dichas observaciones, se podrá dejar constancia de éstas materialmente en las páginas de la memoria descriptiva solamente, indicándose en el informe pericial sólo el número de página donde existe una observación de este</p>	<p>Se analizará el comentario.</p>

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

tipo. Por tanto, no se podrá hacer este tipo de observaciones en el pliego de reivindicaciones o en los dibujos. Alternativamente, el perito podrá acompañar al informe pericial fotocopias de las páginas objetadas de la memoria que el solicitante deba corregir, indicando en las copias las enmiendas que se deban practicar, citando en el informe pericial sólo el número de página donde existe alguna observación.”” Comentario En primer lugar, es absoluta responsabilidad del solicitante y/o su representante, redactar y presentar una memoria descriptiva profesionalmente aceptable que no incluya errores repetitivos, ya sean tipográficos, de traducción u otros. Se dan casos en que se presentan memorias descriptivas con serios errores generales, esperando que el perito los encuentre y los corrija. La principal función del perito es su pronunciamiento respecto a los aspectos sustantivos de la invención. En segundo lugar, si los errores están claramente identificados en el texto mismo de la memoria descriptiva, basta con que el perito indique con claridad en su informe cuáles son las páginas objetadas. Cosa que sucede en la actualidad. En tercer lugar, no corresponde que el perito acompañe fotocopias de las páginas objetadas por varios aspectos: (i) las solicitudes ya vienen compaginadas y el desarmar la solicitud para tomar algunas fotocopias, puede ocasionar una pérdida o alteración involuntaria; (ii) es un costo extra que no puede asumir sólo el perito, se pueden dar situaciones, como en el área farmacia y/o biotecnología en que algunas solicitudes pueden presentar hasta más de mil páginas de memoria descriptiva, estando una buena parte de ellas con errores, ¿es imaginable presentar 50, 100, 200, 300, 500 o más fotocopias de páginas con errores y que no son responsabilidad del perito?, imposible.



## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

<p>Parte XX Modelo de Utilidad 3 Alcance de lo reivindicado 3.1 Objeto individual (Pág. 200) Dice: ""El artículo 56, inciso 3° introduce el término de objeto individual, el cual corresponde al producto reivindicado que comprende el cambio de forma. A su vez, se entiende por elementos o aspectos de dicho objeto individual a los elementos constituyentes de dicho objeto que recogen el cambio de forma. De lo anterior se entiende que dichos elementos o aspectos de dicho objeto individual pueden ser reivindicados en cláusulas independientes, siempre y cuando cumplan con el requisito de unidad de invención. Comentario Lo propuesto no es aplicable, pues si un modelo de utilidad corresponde a un cambio de forma respecto de algo conocido lo cual debe brindar alguna utilidad y esto se considera protegible, si aceptamos múltiples reivindicaciones independientes en una solicitud de modelo de utilidad, las cuales aunque tengan unidad de invención, cada una de ella podría representar un aparato distinto (bastaría que tenga unidad de invención, es decir algún elemento en común), pero como el cambio de forma se debe considerar como un todo, con la adición de elementos distintos, en cada una de ellas se tendrían distintos cambios de forma, con lo que representarían utilidades distintas. Con lo cual se estarían protegiendo varios modelos en una misma solicitud. Distinto es el caso de que se pretenda proteger alguna aplicación del objeto sujeto al cambio de forma, pero debería ser una aplicación que incluya exactamente las mismas características, por ejemplo si se define una válvula de estanque de WC, se podría ampliar la protección a un estanque de WC, verificándose que en ambos casos el cambio de forma se observa en la válvula.</p>	<p>Se analizará el comentario.</p>

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

<p>4. Requerimientos para el análisis del modelo de utilidad          4.1.1 Cuando la solicitud presentada no corresponde a un modelo de utilidad y sobre la pertinencia de sugerir cambio de tipo de solicitud. Comentario general No se menciona nada respecto a la situación inversa, es decir, cuando se debe sugerir un cambio de patente de invención a modelo de utilidad.</p>	
<p>Página 208: No sé si es recomendable que el INAPI publique un poder tipo para gestiones en propiedad industrial.</p>	<p>Se analizará el comentario.</p>
<p>22.- "Parte XXI: Anexos":          Dentro de la sección "Anexos", sería de suma utilidad incorporar la tabla de "Tasas Nacionales de Patentes", así como la de "Tasas Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)".</p> <p>.....</p> <p>Parte XXI: Anexos:</p> <p>Dentro de la sección "Anexos", sería de suma utilidad incorporar la tabla de "Tasas Nacionales de Patentes", así como la de "Tasas Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)".</p>	

## COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE

<p>3.- Examen Preliminar</p> <p>INAPI: Atendido el número de solicitudes que se presentan y las tareas asociadas a dicha instancia no se ve factible realizar el examen preliminar inmediatamente después de presentada la solicitud.</p> <p>4.- Publicación Diario Oficial</p> <p>INAPI: Implementar plazo de publicación de 30 días implica modificar la Ley, lo que escapa al propósito de las Directrices.</p> <p>5.- Función del Perito</p> <p>INAPI: Las Directrices señalan que existe el Informe Pericial y la Respuesta del Perito.</p> <p>La posibilidad de dejar en estado de resolver una solicitud en la que no se conteste el informe pericial implicaría modificar la Ley 19.039 y la Circular N° 9.</p> <p>6.- Análisis de obviedad de la invención</p> <p>INAPI: Definir por Depto. de Examen.</p> <p>7.- Art. 37 letras a), d) y e)</p> <p>INAPI: No es el propósito de las Directrices estudiar modificaciones a la Ley 19.039.</p>	<p>Se tendrán presente los comentarios emitidos.</p>
--	--

**COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE DIRECTRICES DE PATENTE**

--	--