

1. Introducción

En armonía con su mandato Legal, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ha definido como una parte esencial de su Misión, la protección de la propiedad industrial sobre la base de procesos que aseguren la eficacia, eficiencia, calidad, legalidad, así como accesibilidad y certidumbre de la información.

Dentro de los procesos desarrollados por el INAPI, está el procedimiento de tramitación de patentes de invención establecido en la Ley 19.039, la cual contempla la intervención de profesionales expertos de distintas áreas de la técnica. Uno de estos profesionales expertos corresponde a los peritos a quienes la Ley y Reglamento encomiendan el estudio y análisis sustantivo y formal de las solicitudes de patente, a través de la elaboración de informes periciales en una primera etapa del procedimiento. Estos antecedentes son empleados por los examinadores internos, el otro profesional experto involucrado en una etapa posterior, quienes recomendarán respecto de la concesión o rechazo de la solicitud de patente al Director Nacional.

En este contexto, la nueva Institucionalidad ha relevado la necesidad de plasmar ciertos lineamientos o directrices técnicas que permitan a los peritos ejercer la labor pericial con alta calidad y apego a la legalidad, de tal forma que los derechos exclusivos conferidos por una patente de invención estén sustentados en un registro sólido y la divulgación asociada, efectivamente incremente el acervo tecnológico del país.

Así pues, el presente documento pretende dar inicio a la tarea de establecer los lineamientos o directrices técnicas que todo Informe Pericial debería cumplir, de manera de asegurar estándares mínimos de calidad de análisis pericial a los usuarios del sistema de propiedad industrial.

Ahora bien, considerando el dinamismo del conocimiento y el permanente progreso de las ciencias, así como las particularidades del análisis sustantivo de las patentes de invención y la adaptación de los cuerpos legales y reglamentarios a dichos cambios; el presente documento se concibe como un instrumento flexible, capaz de adaptarse así como de nutrirse de nuevas materias técnicas relevantes.

Es necesario hacer presente que las referencias a las solicitudes de patentes de invención, serán aplicables en lo que sea pertinente, a las solicitudes de modelos de utilidad, dibujos y

diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados. Además que, la expresión “Informe Pericial”, se refiere tanto al “Informe Pericial” propiamente tal, al Informe “Respuesta del Perito” y al “Informe Pericial Complementario”, según corresponda. Por último, que las citas legales y reglamentarias se refieren a la normativa vigente.

2. Marco Legal

La Ley 19.039 y su Reglamento contemplan la normativa legal aplicable a la labor pericial. En efecto, el Título XV del Reglamento de la Ley 19.039, Decreto Supremo 236, de 25 de agosto de 2005, establece las principales normas aplicables a la labor desempeñada por los peritos, bajo el epígrafe “De los peritos y de los Informes Periciales”.

El artículo 82 de dicho Reglamento establece que:

“La labor del Perito consistirá en lo siguiente:

- a) Pronunciarse sobre la concurrencia de los requisitos de fondo del derecho, señalados en los artículos 32, 56, 62 y 75 de la Ley.*
- b) Calificar la suficiencia técnica del contenido de los documentos presentados por el solicitante.*
- c) Verificar el estado del arte en el campo técnico a que se refiere la solicitud.*
- d) Confeccionar y entregar al Departamento el informe pericial.”*

Por su parte, el artículo 83 dispone:

“El informe pericial deberá contener, según la naturaleza del derecho en examen:

- a) Búsqueda del estado de la técnica.*
- b) Análisis de la novedad.*
- c) Análisis del nivel inventivo.*
- d) Análisis de la aplicación industrial.*
- e) Análisis técnico sobre la concurrencia de los demás requisitos establecidos en la Ley y en el reglamento.”*

A su vez, el artículo 84 del Reglamento establece ciertas consideraciones que el perito deberá tener en cuenta al analizar la novedad en solicitudes de dibujos o diseños industriales.

Por otra parte, el artículo 87 establece:

“El Departamento estudiará el informe del perito para verificar y analizar los conceptos evaluados en el examen pericial y para confirmar si se ha mantenido una uniformidad de criterio con el Departamento.

Los informes periciales serán considerados como un antecedente para la resolución del Jefe del Departamento.”

Por tanto, una vez que el perito acepta su cargo en los términos de lo dispuesto en el artículo 81 del Reglamento, deberá abordar el análisis técnico de manera tal de dar cumplimiento a las normas legales y reglamentarias, con total compromiso de realizar un trabajo oportuno y de calidad, recabando para ello toda la información que sea necesaria para emitir un Informe Pericial completo, con todos y cada uno de los pronunciamientos que sean necesarios.

En consecuencia, el Informe Pericial deberá contener un pronunciamiento sobre todos los requisitos legales y reglamentarios referidos a la aptitud de una solicitud para obtener la concesión de derechos de propiedad industrial, de manera de dar a conocer al solicitante y al INAPI en forma clara y precisa el análisis técnico respecto a la concurrencia de los requisitos de patentabilidad.

Sin perjuicio de lo anterior, el informe pericial constituye sólo un antecedente para la resolución del Director Nacional, por tanto en ningún caso resulta vinculante para el INAPI.

3. **Marco Técnico**

El análisis sustantivo y formal que debe realizar el perito constituye una ardua labor, más extensa de lo que expresamente establece el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.

En efecto, el examen pericial de una solicitud de patente de invención concretamente comprende a lo menos analizar todos los documentos presentados con la solicitud; establecer si la solicitud tiene suficiencia técnica en su descripción; practicar una búsqueda del estado de la técnica; realizar análisis de novedad; análisis de nivel inventivo y aplicación industrial; determinar si la materia reivindicada se encuentra o no excluida de patentabilidad; establecer si

el pliego es claro y conciso y realmente refleja el invento; establecer si existe unidad de invención; y, realizar una serie de correcciones formales de la solicitud.

Tratándose de modelos de utilidad, el examen incluye determinar si el modelo en estudio es novedoso, susceptible de aplicación industrial y produce además una utilidad que antes no tenía; mientras que el examen de un dibujo o diseño industrial comprenderá establecer si el diseño posee o no una fisonomía nueva o en su caso el dibujo tiene una apariencia nueva. En tanto que, para los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados se deben analizar los requisitos de originalidad y aplicación industrial.

En consecuencia, el reflejo de dicho análisis pericial es lo que debe quedar consignado en el Informe Pericial, incluyendo el análisis de novedad, nivel inventivo, aplicación industrial y demás requisitos legales y reglamentarios.

3.1. Suficiencia en la Descripción

El perito deberá verificar la suficiencia en la descripción, contemplando para ello el análisis de la solicitud en su conjunto, esto es, incluyendo la memoria descriptiva, pliego de reivindicaciones y dibujos y/o figuras, si los hubiere. Es así como respecto de este requerimiento se deberá determinar si las divulgaciones hechas en la solicitud permiten entender la contribución a la técnica que ha realizado el inventor y a la vez asegure que un experto o perito en la materia pueda poner en práctica la invención que se pretende patentar. En caso que al menos la materia de una reivindicación esté afectada por lo anterior, se deberá hacer un razonamiento fundado de dicha opinión. A la vez que el pronunciamiento final deberá ser de rechazo por falta de suficiencia técnica.

3.2. Exclusiones de patentabilidad

El perito deberá analizar y pronunciarse si todas o algunas de las reivindicaciones del pliego comprende materia excluida de patentabilidad.

En el evento que el pliego de reivindicaciones incluya materia excluida de protección por patente, el perito no deberá realizar análisis a la materia que no considere invención, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 19.039. Excepcionalmente, en aquellos

casos en que la objeción por exclusión de patentabilidad pueda ser superada adaptando las reivindicaciones observadas, el perito deberá realizar análisis en el momento de formular la respectiva objeción.

Para ejecutar lo anterior, se deberán considerar las evidencias y/o características técnicas contenidas en la descripción de la solicitud que permitan describir la invención, explícitamente manifestada en dichas reivindicaciones observadas, en términos adecuados conservando el lineamiento, orientación y concepto inventivo descrito en las reivindicaciones que se analizan. Lo anterior no es una consideración especulativa respecto de las posibilidades de protección disponibles en la solicitud. Al contrario significa que, aun con el ánimo de ejecutar un pronunciamiento técnico sustantivo de los antecedentes no se podrá considerar o modificar dichas reivindicaciones en un ámbito de aplicación u objeto de protección diferente al expuesto por el solicitante en las reivindicaciones en evaluación. Es así como una o un conjunto de reivindicaciones no podrá ser modificada a un tipo diferente de invención en la misma categoría -como producto a composición o método a sistema-, hacer un cambio de categoría -como producto a proceso o uso- o hacer un cambio de invento, como método para usar un producto a método para usar una combinación o un producto diferente al inicial, ya que dichas opciones modifican el objeto de protección expuesto por el solicitante, sin perjuicio que las mismas puedan estar adecuadamente expuestas en la memoria descriptiva.

Con todo, en aquellos casos en que la objeción por exclusión de patentabilidad pueda ser superada adaptando las reivindicaciones observadas, como es el caso de reivindicaciones relativas a métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico modificándolas a uso siempre que exista suficiencia técnica para dicha consideración, el perito o examinador deberá indicar en su informe cuales son las consideraciones técnica presentes en la memoria descriptiva que contempló para modificar dichas reivindicaciones observadas. A continuación deberá realizar un análisis donde se exponga el razonamiento fundado que motivó el pronunciamiento para dichas reivindicaciones modificadas. Lo anterior, permitirá que el solicitante conozca qué evidencia e información técnica existente en la solicitud permite realizar un análisis de patentabilidad en caso que exista dicha información.

En los casos que la invención en su conjunto (la solicitud) no disponga de evidencia técnica necesaria para adaptar las reivindicaciones observadas, se deberá hacer un razonamiento fundado de los motivos y antecedentes que llevan a dicha conclusión. Así mismo se deberá

indicar que dichas reivindicaciones de la invención no admiten readecuación posible con la información disponible en el resto de la solicitud. En conclusión, el contenido de dichas reivindicaciones estará rechazado por Exclusión de Patentabilidad y por ello no constituye una invención.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando el pliego de reivindicaciones contemple conjuntamente materias inequívocamente excluidas de protección conforme a lo indicado precedentemente, y materia no excluida, el perito o examinador deberá analizar esta última materia, dado que la considera invención.

Respecto del pronunciamiento, basta que al menos una reivindicación tal como se expone en el pliego de reivindicaciones, esté objetada por exclusión de patentabilidad para que el pronunciamiento final corresponda al rechazo de la solicitud. Si dicha reivindicación no puede ser readecuada o a pesar de ser readecuada no supera la objeción, se deberá indicar de manera fundada dicho pronunciamiento indicando que es insalvable. En caso de que dicha reivindicación pueda ser adecuada con información técnica disponible en la solicitud y así superar la objeción por exclusión se deberá indicar explícitamente que las reivindicaciones deberán ser readecuadas con dichas características técnicas y que en caso contrario estarán rechazadas.

3.3. Unidad de Invención

El requisito de Unidad de Invención se orienta al análisis de las reivindicaciones, donde debe existir una única invención contenida en el pliego de reivindicaciones. Es decir, las reivindicaciones se deben relacionar de tal forma que constituyan un único concepto común e inventivo, artículo 40 de Reglamento de la Ley 19.039.

Ante la situación de enfrentarse a falta de unidad de invención, se deberá hacer una descripción razonada de los antecedentes, razonamiento y conclusión que lleven a ejecutar dicho pronunciamiento indicando explícitamente el problema técnico y porque cada invención es una solución técnica diferente a este problema técnico. A la vez, la concurrencia de esta condición en una solicitud no exime la ejecución de los demás análisis. Sin embargo, se debe hacer un pronunciamiento respecto de los motivos que orientan a la selección de uno de dichos conceptos inventivos para ejecutar el análisis respectivo. Dichas consideraciones contendrán

entre otros antecedentes materias de suficiencia técnica, presencia de ejemplos, privilegio en las búsquedas equivalentes entregados por el solicitante, por mencionar algunas.

3.4. Análisis de la(s) prioridad(es)

Continuando con el análisis pericial se debe establecer el estado de la técnica aplicable a cada solicitud, el cual está determinado por la fecha de presentación de la solicitud en Chile o de su respectiva(s) prioridad(es) en el extranjero.

En caso que se reivindique una o más prioridades el perito deberá proceder a la validación de la prioridad reclamada por el solicitante, debiendo verificar el cumplimiento copulativo de los siguientes aspectos:

- a) Que el derecho de prioridad fue invocado al momento de presentar la solicitud en Chile dejándose constancia especial, con indicación del número, fecha y país en que se ha presentado la solicitud cuya prioridad se invoca.
- b) Que la solicitud nacional que reivindique la(s) prioridad(es) de una solicitud presentada en el extranjero fue presentada dentro del plazo de un año establecido en el artículo 34 de la Ley 19.039, o de 6 meses para los diseños y dibujos industriales.
- c) Que el respectivo certificado(s) de prioridad(es) emitido por la autoridad competente del país de origen, fue presentada dentro de plazo de 90 días contados desde la fecha de presentación en Chile, debidamente traducida al español, si fuere el caso.
- d) Que la materia de la solicitud esté sustentada en la(s) prioridad(es) reclamadas por el solicitante.

En consecuencia, cuando una solicitud cumpla lo señalado en las letras a), b), c) precedentes el Perito deberá determinar si la solicitud está sustentada en la(s) prioridad(es), y de ser así el estado de la técnica comprende el período anterior a la fecha de la(s) prioridad(es). En este caso, la solicitud se beneficiará de la(s) prioridad(es) reclamadas, debiendo efectuarse la búsqueda en dicho período. Consecuentemente, el Perito deberá analizar la materia divulgada en la memoria descriptiva, en el pliego de reivindicaciones y en los dibujos y/o figuras, según corresponda, respecto de cada una de la(s) prioridad(es), de manera de determinar si la

solicitud se beneficia o no de la(s) prioridad(es) declarada(s), es decir, el perito deberá revisar el contenido de todas las prioridades.

A este respecto, es necesario hacer presente que en el evento que sólo parte de la solicitud nacional posea sustento en la o las prioridad(es) reivindicada(s), solamente la parte sustentada de la solicitud se beneficia de la(s) prioridad(es), en tanto que respecto del resto de la solicitud, el período de estado de la técnica estará determinado por la fecha de presentación en Chile, y no por la fecha de la prioridad.

Consecuentemente, en el evento que la solicitud no reclame prioridad, o ésta no haya sido considerada válida por el perito por alguno de los aspectos indicados precedentemente, el estado de la técnica comprenderá el período anterior a la fecha de la presentación de la solicitud en Chile.

En el caso que la(s) prioridad(es) o algún miembro de familia disponga asociada una búsqueda del estado de la técnica, esta será un antecedente para el trabajo pericial que no exime de la ejecución del trabajo de búsqueda encomendado al perito. En este escenario, se deberá(n) validar dicha(s) búsqueda(s) en cuanto a fecha del estado de la técnica y contenidos contemplados en la misma. Dicho pronunciamiento deberá registrarse explícitamente en conjunto con el de prioridad.

3.5. Análisis de ampliación con respecto al contenido divulgado originalmente

Frecuentemente, y sin perjuicio de las disposiciones legales o reglamentarias, el solicitante realiza modificaciones al pliego de reivindicaciones, memoria descriptiva, dibujos y/o figuras y/o secuencias, ya sea, antes de la emisión del Informe Pericial, o bien posteriormente. En estas circunstancias se requiere que el perito realice un minucioso estudio en orden a determinar si dichas modificaciones amplían o no el contenido de la solicitud divulgado originalmente. Para ello, el perito deberá verificar que las modificaciones practicadas están sustentadas en el contenido divulgado originalmente. En caso que, los cambios realizados se encuentren sustentados en alguna parte de los contenidos divulgados originalmente, se deberá considerar que no existe ampliación del contenido. Por tanto, todo elemento no divulgado originalmente deberá ser considerado ampliación del contenido. Para efectos de este análisis se entiende

que los contenidos divulgados originalmente son aquellos contenidos en la solicitud aceptada a trámite, esto quiere decir, antes de la aceptación a publicación en el Diario Oficial.

Excepcionalmente, será posible aceptar la incorporación de materia que no se encuentre sustentada en los contenidos divulgados originalmente cuando se estime que dicha modificación obedece a un error de índole formal, por ejemplo tipográfico.

Por su parte, cuando el perito concluya que existe ampliación de los contenidos divulgados originalmente, deberá indicar en el ítem explicativo del Informe Pericial aquella materia que en su opinión excede de la divulgación original, además dicha materia no debe ser considerada en los análisis restantes.

Si bien es responsabilidad del perito analizar y determinar si las observaciones realizadas por el solicitante al Informe Pericial, poseen sustento o no en la divulgación original y en consecuencia amplían o no el contenido de la petición en estudio, a efectos de facilitar la labor pericial, el perito podrá incluir en el Informe Pericial el párrafo que se indica a continuación:

“En orden a facilitar el examen de la solicitud se invita al solicitante a exponer claramente las modificaciones que se practiquen (o que se han practicado) y los pasajes de la solicitud en los que dichas modificaciones se encuentren sustentadas”.

Finalmente, si bien los contenidos divulgados originalmente son aquellos contenidos en la solicitud aceptada a trámite, es decir cuando el INAPI instruye la publicación de la misma; puede existir más de un ingreso de información en la forma de memoria, reivindicaciones, figuras y/o dibujos y/o secuencias, entre la fecha de depósito de la solicitud en Chile y la aceptación a tramitación. En estos casos, y en el evento que se verifique que existen contenidos técnicos que han sido aportados en forma progresiva y que constituyen ampliación del contenido técnico anterior, la fecha del estado de la técnica correspondiente para cada contenido técnico, será aquella correspondiente a la fecha de presentación de dicho contenido en el INAPI. Lo anterior es equivalente al caso que una solicitud invoque más de una prioridad y dichas prioridades sean complementarias en contenidos, donde en conjunto definen el contenido de la solicitud nacional. En estos casos, la fecha del estado de la técnica para dichos contenidos en la solicitud nacional corresponderá al de aquella prioridad donde se declaren por primera vez dichos contenidos.

3.6. Clasificación de la solicitud

Una vez comprendida la invención que se pretende registrar, el perito deberá realizar la clasificación técnica definitiva de la solicitud, indexando cuando fuere procedente, todo conforme al Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes (CIP). Dicha clasificación reemplazará y/o complementará la clasificación preliminar realizada por el examinador interno en su informe de examen preliminar.

La clasificación definitiva efectuada por el perito deberá quedar consignada por escrito en el informe pericial respectivo. Considerando que la clasificación da cuenta de los contenidos de las reivindicaciones, esta podrá variar en la medida que el análisis sustantivo progrese y los contenidos del pliego de reivindicaciones se modifiquen.

3.7. Divulgaciones inocuas

En el evento que el solicitante requiera no sean consideradas para efectos de análisis, ciertas divulgaciones previas, conforme a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 19.039, el perito deberá constatar dicho requerimiento dejando constancia en el ítem explicativo del Informe Pericial.

3.8. Búsqueda del estado de la técnica

Conforme a lo dispuesto en los artículos 82 y 83 del Reglamento de la Ley 19.039, el perito debe practicar la búsqueda del estado de la técnica. En efecto, el perito deberá verificar el estado del arte en el campo técnico a que se refiere la solicitud, consignando el resultado de dicha búsqueda en el Informe Pericial.

3.8.1. Parámetros de Búsqueda

El perito deberá realizar la búsqueda del estado de la técnica considerando, entre otros, los siguientes criterios: fecha de publicación, clasificación internacional de patentes, fecha de prioridad, palabras claves, solicitante, inventor, revisión del comercio, número de publicación, número de solicitud, número de prioridad y fecha de publicación.

3.8.2. Base de Datos

A efectos de verificar el estado de la técnica, el perito deberá recurrir a los siguientes sitios comúnmente utilizados para realizar búsquedas en materia de patentes:

- www.inapi.cl
- <http://ep.espacenet.com>
- <http://www.epoline.org/portal/public/registerplus>
- <http://patft.uspto.gov/>
- <http://lp.espacenet.com/>
- http://www.jpo.go.jp/index_e/patents.html

Asimismo, considerando el área técnica de la invención el perito deberá utilizar como **mínimo** los sitios de libre acceso que se indican a continuación, por área técnica.

a) Bases de datos Área Farmacéutica

- <http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/>
- <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/>
- www.freepatenstonline.com
- <http://highwire.stanford.edu/>
- <http://www.fda.gov/>
- <http://www.ispch.cl/>

b) Bases de datos Área Química

- http://www.uchile.cl/uchile.portal?_nfpb=true&_pageLabel=biblio
- <http://www.biblioteca.usach.cl/index.php?id=1070>
- <http://www.impi.gob.mx/>
- <http://www.oepm.es>

c) Bases de datos Área Biotecnología

- www.highwire.org
- <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/>

Búsqueda de Secuencias:

- <http://www.wipo.int/pctdb/en/sequences/>
- <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/>
- <http://www.uniprot.org/>

Alineamiento Múltiple de Secuencias:

- <http://www.ebi.ac.uk/Tools/clustalw/index.html>.
- <http://www.alanwood.net/pesticides/>
- <http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/>
- <http://www.cas.org/>

d) Bases de datos Área Mecánica

- http://catalogo.uchile.cl/web2/tramp2.exe/log_in?setting_key=bello
- <http://152.74.16.31:8991/F>
- <http://158.170.105.150/ALEPH>

e) Bases de datos Área Diseño

- <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.es.do>
- <http://www.ipo.gov.uk/>
- <http://www.oepm.es>

Sin perjuicio de lo anterior, el perito podrá realizar búsquedas en otros sitios que considere relevantes, debiendo indicar en este caso el(los) campo(s) de la búsqueda en el Informe Pericial.

3.8.3. Búsqueda asociada a una solicitud equivalente

Conforme lo dispone el Reglamento, es labor del perito verificar el estado de la técnica. Sin embargo, las búsquedas realizadas a solicitudes equivalentes (incluidas las búsquedas complementarias y documentos citados por examinadores de otras oficinas), constituyen un antecedente relevante para el desarrollo de la labor pericial.

Por lo tanto, en aquellos casos que la solicitud en estudio tenga asociada una búsqueda practicada por alguna de las Autoridades Internacionales de Búsqueda (PCT, EP) el perito deberá analizar los documentos citados en dicha búsqueda. Lo anterior no exime la ejecución de búsqueda conforme se indicó en el párrafo anterior.

3.8.4. Ponderación de la Búsqueda asociada a la solicitud equivalente

Para que el perito pueda considerar la búsqueda asociada a una solicitud equivalente, el análisis pericial requiere establecer si la materia sobre la cual se practicó la búsqueda asociada a la solicitud equivalente es la misma que la que se reivindica en la solicitud nacional en análisis. Por tanto, en aquellos casos en que la búsqueda asociada a la solicitud equivalente no contempla toda la materia reivindicada, o difiere de ella, o se circunscribe a un determinado grupo de reivindicaciones o a un concepto inventivo en particular del pliego, el perito deberá practicar la búsqueda sobre la materia no buscada, sin perjuicio del respectivo análisis de unidad de invención.

3.8.5. Antecedentes relativos al examen practicado por oficinas extranjeras

Los antecedentes que hubieren evacuado oficinas extranjeras, en materia de la misma especie que persigue proteger los peticionarios de patentes en Chile, constituyen antecedentes relevantes para el desarrollo de la labor pericial, de acuerdo al artículo 46 de la Ley 19.039. En este sentido las opiniones de patentabilidad entregadas por oficinas extranjeras son antecedentes relevantes, pero no vinculantes para el ejercicio del análisis nacional, los pronunciamientos y la manera que en definitiva la oficina nacional resuelva sobre la patentabilidad de una invención.

La circunstancia que la solicitud no incluya alguno o todos 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 el o los documentos faltantes en aras de dar cumplimiento a la labor pericial aceptada. Asimismo, podrá requerir al solicitante o a su representante que acompañe dicha documentación dentro del plazo legal para informar. Habiéndose efectuado el requerimiento respectivo sin que el solicitante haya dado respuesta oportuna al mismo, el perito deberá dejar constancia de dicha circunstancia en su informe, adjuntando copia de las comunicaciones sostenidas con el solicitante.

Con todo, los efectos del incumplimiento de la obligación que el artículo 46 de la Ley 19.039 establece para los peticionarios de patentes, será de exclusiva responsabilidad de éstos últimos.

3.8.6. Consideraciones relativas al análisis en el Informe Pericial

El perito deberá consignar el resultado de la búsqueda del estado de la técnica en el Informe Pericial.

También, deberá desarrollar con detalle el análisis de los documentos que afectan la solicitud, dicho análisis debe comenzar exponiendo las cualidades y antecedentes técnicos relevantes de cada documento en base a los cuales se realizará el pronunciamiento respectivo, luego el razonamiento considerado en virtud de dichos antecedentes y finalmente la conclusión.

En aquellos casos en que el documento no afecte la solicitud, no será necesario que el análisis quede plasmado en el Informe Pericial, bastando sólo el respectivo pronunciamiento justificado.

Por su parte, en el caso que ninguno de los documentos de la búsqueda afecte la novedad, **se requerirá incluir el resumen y análisis del estado de la técnica más cercano**. Sin embargo, en el caso de Nivel Inventivo, aunque ninguno de los documentos de la búsqueda afecte a la solicitud, se requerirá la ejecución del análisis respectivo que apoye dicho pronunciamiento. En el caso de Aplicación Industrial, el análisis no se ejecuta en base a los antecedentes del estado del arte, sino en virtud de las características técnicas expuestas en la solicitud y las consideraciones de suficiencia.

Por último, si de la búsqueda pericial surge un documento relevante y dicho documento no ha sido citado en la búsqueda asociada a una solicitud equivalente, el perito deberá acompañar al Informe Pericial copia de, a lo menos, las partes relevantes de dicho documento.

3.8.7. Individualización y categorización de documentos

Como se señaló precedentemente, el perito deberá consignar el resultado de la búsqueda en el Informe Pericial, indicado las referencias o documentos del estado de la técnica individualizándolos como D1, D2, D3, y así sucesivamente, sin necesidad de hacer distinción entre documentos nacionales o internacionales. Esta denominación deberá ser conservada en todo el trámite.

Asimismo, luego de analizar cada uno de los documentos deberá categorizarlos según las categorías que se indican a continuación:

X: documento relevante por sí solo. Por tanto, un documento categorizado como X podrá ser utilizado para afectar novedad y/o nivel inventivo. En caso que afecte nivel inventivo, se entenderá que las enseñanzas del documento se combinaron con el conocimiento de un técnico de nivel medio en el estado de la técnica, resultando relevante.

Y: documento relevante en combinación con otro. Los documentos categorizados como Y son referencias que combinadas describirían la solución al problema de la técnica.

A: estado de la técnica

C: documento citado en la solicitud

P: documento con fecha de prioridad anterior a la fecha de prioridad de la solicitud y fecha de publicación posterior a la fecha de prioridad de la solicitud. Se debe buscar la presentación nacional equivalente, la cual solamente podrá afectar la novedad de la solicitud en estudio. No será necesario detallar la razón de esta categorización en el ítem explicativo, a menos que el solicitante lo requiera.

B: otro tipo de divulgación (concursos, folletos, ferias, entre otros)

M: miembro de la misma familia de patentes

O: documento presentado por el oponente

D: doble protección

I: divulgaciones inocuas

W: ver ítem explicativo

Así pues, en el informe junto con indicar la(s) reivindicación(es) o en su caso dibujos y/o figuras afectadas también deberá incluir la(s) categoría(s) de cada documento.

3.9. Análisis del Pliego de Reivindicaciones

Además de los análisis y consideraciones hasta aquí indicados precedentemente, entre otros análisis de prioridades, la búsqueda del estado de la técnica, análisis de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial; el Informe Pericial deberá contener el análisis técnico sobre la concurrencia de los demás requisitos establecidos en la Ley y en el Reglamento.

Entre otros requisitos el perito deberá pronunciarse si la dependencia de las reivindicaciones es correcta; si existe unidad de invención; así como las demás observaciones que estime pertinente.

3.10. Aspectos formales relevantes

3.10.1. Informe Pericial

Para la confección de su Informe, el perito deberá utilizar el formato correspondiente a "Informe Pericial", "Respuesta del Perito" o "Informe Complementario", según sea el caso.

Cada Informe Pericial deberá consignar el número de la solicitud, la fecha de presentación válida, el nombre del solicitante, el nombre del representante, el número de expediente cuando la solicitud haya sido objeto de demanda de oposición (solicitud de jurídica) y el nombre del perito, en los respectivos ítems. Asimismo, deberá establecerse en el Informe Pericial la fecha de la documentación analizada incluyendo las de la hoja técnica, páginas de la memoria descriptiva, páginas del pliego de reivindicaciones, y si las hubiere láminas que contienen dibujos y/o figuras y número de secuencias. En este sentido, se requerirá indicar sólo los antecedentes vigentes, omitiendo referencia a documentación antigua que haya sido reemplazada por la que se encuentra en vigor.

En el ítem explicativo del Informe Pericial se debe incluir un resumen del invento analizado. El resumen deberá contener las representaciones que mejor reflejen la invención en análisis, tales como: fórmulas químicas estructurales, figuras, esquemas.

El perito deberá proponer el título asignado a la solicitud de modo que refleje la materia que constituye el contenido de la invención, incluyendo terminología válida en el estado de la técnica. Excepcionalmente será posible omitir del título la referencia a alguna(s) de las reivindicación(es) independiente(s), cuando por su número dificulten la descripción de la invención revelada en la reivindicación principal.

El título asignado deberá quedar consignado en el correspondiente ítem del Informe Pericial. Por tanto, no será necesario que el perito reitere el título asignado a la solicitud en el ítem explicativo.

Se deberá incluir una Clasificación Internacional de Patente que dé cuenta de la materia incluida en el pliego de reivindicaciones que ha sido analizado.

3.10.2. Hoja técnica

El análisis de la hoja técnica deberá ser siempre efectuado por el perito, salvo que la solicitud no reúna alguno o todos los requisitos de patentabilidad, caso en el cual podrá quedar pendiente.

Cuando el perito requiera modificar la hoja técnica deberá solicitar en su informe los antecedentes indicados en los ítems 43, 21, 22, 30, 54, 57, 71, 72 y 74.

3.10.3. Memoria descriptiva

El perito deberá consignar en el ítem explicativo del informe pericial las observaciones a la memoria descriptiva.

Las correcciones tipográficas y de redacción deberán quedar indicadas en el informe pericial. Sin embargo, cuando esto sea poco práctico debido a la cantidad o complejidad de dichas observaciones, éstas podrán quedar establecidas solamente en las páginas de la memoria descriptiva indicándose en el informe pericial sólo el número de página donde existe alguna observación.

Alternativamente, será posible acompañar al informe pericial fotocopias de las páginas que se solicita corregir indicando en el texto las enmiendas que se recomienda se

practiquen, indicándose en el informe pericial sólo el número de página donde existe alguna observación.

La forma de requerir enmiendas precedentemente expuestas sólo se refiere a observaciones u objeciones de carácter formal, por cuanto las de fondo deben quedar razonadamente expuestas en el informe.

3.11. Pronunciamiento final

Todo Informe Pericial, salvo casos excepcionales debidamente calificados, deberá contener un pronunciamiento sobre los requisitos de fondo del derecho solicitado, señalados en la Ley 19.039 y su Reglamento.

El Informe Pericial podrá concluir con un pronunciamiento en el cual el perito recomiende la aceptación o rechazo de la solicitud analizada. Adicionalmente, el perito podrá recomendar que la solicitud quede pendiente con observaciones.

Los pronunciamientos precedentes deberán consignarse como sigue:

a) Aceptación

“De acuerdo con los antecedentes que obran a la fecha en la solicitud N° XXXX y sin perjuicio de la resolución definitiva del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, el perito que suscribe recomienda conceder el derecho solicitado toda vez que reúne los requisitos de patentabilidad señalados en el artículo 32, 56, 62 ó 75, según corresponda, de la Ley 19.039 así como los demás requisitos establecidos en dicha Ley y su Reglamento.”

b) Rechazo

- “De acuerdo con los antecedentes que obran a la fecha en la solicitud N° XXXX y sin perjuicio de la resolución definitiva del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, el perito que suscribe recomienda rechazar el derecho solicitado toda vez que no reúne los requisitos de patentabilidad señalados en los artículos 33 y 35; 35; 36 ó 56; 62 ó 75, según corresponda, de la Ley 19.039.”

- “De acuerdo con los antecedentes que obran a la fecha en la solicitud N° XXXX y sin perjuicio de la resolución definitiva del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, el

perito que suscribe recomienda rechazar el derecho solicitado toda vez que la materia cuya protección se solicita no se considera invención quedando excluida de protección por patente conforme lo dispone el artículo 37 letra XX de la Ley 19.039.”

- “De acuerdo con los antecedentes que obran a la fecha en la solicitud N° XXXX y sin perjuicio de la resolución definitiva dictada por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, el perito que suscribe recomienda rechazar el derecho solicitado toda vez que la materia cuya protección se solicita no se encuentra suficientemente descrita, por tanto no cumple con lo dispuesto en el artículo 31, 43 ó 43 bis, según corresponda, de la Ley 19.039.”

c) Observaciones

“De acuerdo con los antecedentes que obran a la fecha en la solicitud N° XXXX y sin perjuicio de la resolución definitiva del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, el perito que suscribe no se encuentra en condiciones de emitir un pronunciamiento definitivo. Por tanto, se recomienda dejar con observaciones la presente solicitud a la espera que se subsanen todas y cada una de las observaciones realizadas en el informe pericial”.