

Aportaciones de los Estados miembros y de las oficinas regionales de patentes a la 38.ª sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes

Información sobre la persona que responde

Nombre:

[REDACTED]

Apellido:

[REDACTED]

País:

Chile

Oficina de PI

Instituto Nacional de Propiedad Industrial

Cargo

Abogada Departamento Internacional

Correo electrónico:

[REDACTED]

Confirmación del correo electrónico:

[REDACTED]

Aviso:

La información facilitada en respuesta a este cuestionario se entiende que ha sido presentada en nombre del Estado miembro o de la organización regional correspondiente, a través de su autoridad competente y de conformidad con sus procedimientos internos oficiales aplicables.

Se presupone que la persona que cumplimenta y envía el cuestionario está debidamente autorizada para hacerlo y que la información refleja la posición o práctica oficial del Estado miembro o de la organización en la medida de lo posible.

He leído y comprendido la declaración anterior y estoy de acuerdo con su contenido.

A. Estado de la técnica

1. ¿Cómo se define el estado de la técnica en la legislación nacional o regional aplicable?

Ley 19.039:

Artículo 33.- Una invención se considera nueva, cuando no existe con anterioridad en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile o de la prioridad reclamada según el artículo 34.

También quedará comprendido dentro del estado de la técnica, el contenido de las solicitudes nacionales de patentes o modelos de utilidad tal como hubiesen sido originalmente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la señalada en el inciso precedente y que hubieren sido publicadas en esa fecha o en otra posterior.

Reglamento Ley 19.039:

Artículo 2°.- Para los efectos del presente reglamento, se entenderá por:

Estado de la técnica: todo aquel conocimiento que ha sido colocado al alcance del público en cualquier parte del mundo, aunque sea totalmente desconocido en Chile, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de una solicitud o de la reivindicación de la prioridad de un derecho de propiedad industrial en Chile.

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 33 antes citado, el estado de la técnica comprende todo lo que haya sido "divulgado" o "hecho accesible" al público; es decir, toda información que se haya puesto a disposición del público en cualquier lugar del mundo.

Al respecto, una divulgación se considera como "accesible al público" si, en la fecha respectiva, era posible para el público tomar conocimiento del contenido del documento no habiendo ningún obstáculo que restringiese el acceso, divulgación o uso de la información, sin perjuicio de lo establecido en las excepciones del Art. 42 de la LPI, en relación con las divulgaciones inocuas (refiérase a "Examen de Fondo", Parte IX) Por ejemplo, constituye información "accesible al público" un libro o paper existente en una biblioteca y que no ha sido consultado ni tampoco difundido entre los científicos, sin embargo por el sólo hecho de estar a disposición del público en la biblioteca, se considera una divulgación para estos efectos. Por el contrario, no constituye información "accesible al público", un correo electrónico entre privados.

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

2. ¿Con respecto a qué fecha se evalúa el estado de la técnica según la legislación vigente?

Ley 19.039:

Artículo 34.- En caso que una patente haya sido solicitada previamente en el extranjero, el interesado tendrá prioridad por el plazo de un año, contado desde la fecha de su presentación en el país de origen, para presentar la solicitud en Chile.

El solicitante podrá requerir la restauración del derecho de prioridad dentro de los dos meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de prioridad.

La prioridad podrá acreditarse de acuerdo a los medios y modalidades establecidas en el reglamento.

Reglamento Ley 19.039:

Artículo 62.- La fecha de prioridad en Chile de cualquier derecho industrial, será la de presentación de la respectiva solicitud en el Instituto.

Artículo 65.- Cualquier derecho de propiedad industrial se podrá constituir, aun cuando se encuentre pendiente el plazo para reivindicar una prioridad, de acuerdo a la ley o a los tratados internacionales suscritos por Chile y que se encuentren vigentes, sin perjuicio del mejor derecho que un tercero pueda hacer valer de conformidad a la ley o a dichos tratados internacionales.

Directrices:

La búsqueda del estado de la técnica se debe realizar a partir de la fecha de presentación en la solicitud de los contenidos aceptados a trámite o desde la fecha de su prioridad, en los casos que la solicitud pueda beneficiarse de ella. Sin embargo, cuando una prioridad se abandone o bien por alguna razón pierda sus efectos, la búsqueda se realizará a contar de la fecha de presentación de la solicitud. Por ejemplo, para un caso donde la prioridad es válida y divulga A, mientras que la solicitud nacional divulga A y B, la fecha del estado de la técnica para A será la de la prioridad, pero la fecha del estado de la técnica para B será la fecha en que el contenido B se presentó por primera vez en INAPI.

En el caso que una solicitud invoque prioridades de distinta fecha, el estado de la técnica corresponderá a la prioridad más antigua que contenga la materia reivindicada.

Por otra parte, si la solicitud contiene materia no incluida en la o las prioridades, la fecha del estado de la técnica para dichas materias corresponderá a la fecha en que fueron incorporadas a la solicitud. En este evento, se procederá de la forma antes señalada sólo en el supuesto que dicha modificación sea previamente aceptada por INAPI, por ejemplo, por no constituir ampliación.

En el caso de una solicitud que reivindique más de una prioridad, si los documentos del estado de la técnica relevantes para su examen estuvieran divulgados antes de la fecha de prioridad más antigua, entonces no es necesario asignar fecha de inicio del estado de la técnica de acuerdo a la prioridad de cada materia reivindicada, ya que dichos documentos del estado del arte son anteriores a todos los contenidos de dichas prioridades.

En el caso de una solicitud que reivindique más de una prioridad, o incorpore materia adicional a la incluida en las prioridades, un documento podrá ser estado del arte para los contenidos sustentados en sólo una prioridad o para la nueva materia incorporada, sin afectar las materias sustentadas en las otras prioridades, si la fecha de incorporación de dichas materias a la solicitud es posterior a dicho documento, aunque la solicitud tenga prioridades anteriores.

3. ¿Qué tipo de información puede constituir el estado de la técnica según la legislación vigente y cómo se determina si dicha información forma parte de él?

Ley 19.039:

Artículo 33.- Una invención se considera nueva, cuando no existe con anterioridad en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile o de la prioridad reclamada según el artículo 34.

También quedará comprendido dentro del estado de la técnica, el contenido de las solicitudes nacionales de patentes o modelos de utilidad tal como hubiesen sido originalmente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la señalada en el inciso precedente y que hubieren sido publicadas en esa fecha o en otra posterior.

Directrices:

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

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

Por otra parte, no existe ninguna limitación en relación con el lugar geográfico o idioma en que la información respectiva puede ser divulgada o quedar accesible al público. Tampoco existe limitación en cuanto a la fecha de los documentos, por más antigua que esta sea, mientras se pueda constatar una fecha de publicación.

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

Se hace presente que, dependiendo de la editorial, las revistas científicas o de divulgación científica pueden tener dos fechas de publicación. Una de ellas corresponde a la fecha de publicación en su versión online, y la otra es la fecha de publicación en formato papel. En estos casos, se debe considerar como fecha en que el documento fue divulgado la fecha de publicación que sea más antigua entre ambas. En estos casos se deberá verificar si las revistas en estudio poseen o no una fecha de publicación online.

- Recursos de Internet. En cuanto a los sitios electrónicos (páginas web), también son considerados como parte del estado de la técnica cuando han sido accesibles por el público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile, o bien de la prioridad reclamada, según corresponda. Para verificar la fecha efectiva de publicación de las páginas web, existen herramientas tales como el sitio "Internet Archive" (www.archive.org), donde utilizando la opción "WaybackMachine" se puede realizar la búsqueda; y para el caso de videos, se puede ingresar al sitio "Youtube Data Viewer" (citizenevidence.amnestyusa.org), entre otros. Sin embargo, se debe tener presente que en el caso de "WaybackMachine", el sitio no, necesariamente, entrega la fecha de publicación de una página web, sino que la fecha en que la página fue indexada en el archivo. En el caso de verificarse la fecha de un documento por estos medios, se deberá así indicar.

- Tesis de Grado, Memorias de Título o equivalentes. En cuanto a una tesis de grado, se debe considerar como fecha de publicación el momento en que esta fue divulgada o accesible al público, a través de un sitio electrónico o físicamente en una biblioteca. La fecha de defensa o presentación de la misma, en el marco del proceso de titulación, no debe ser considerada para efectos del examen de novedad, excepto si un extracto o transcripción escrita de dicha exposición estuviera disponible en tal fecha. En tal evento, la fecha de divulgación será aquella en que se encontró disponible el extracto o transcripción escrita y no la de defensa de la misma. Si la institución académica donde se encargó la tesis tiene una política, reglamento o restricciones particulares sobre la divulgación de tesis (por ejemplo: instrucciones de confidencialidad, prohibición de exponer o memorandos de envío), se deberán acompañar estos antecedentes al expediente de la solicitud como evidencia para confirmar la fecha de la publicación y así poder establecer si el documento es o no parte del estado de la técnica.

- Uso público previo. También forma parte del estado de la técnica el uso público previo, cuando dicho uso implique que la invención, cuya protección se pide, esté abierta a la inspección de terceros. En consecuencia, en la medida que se evidencie que el público tuvo un acceso no restringido a dicha información, podrá considerarse que el uso previo forma parte del estado de la técnica.

4. ¿Prevé la legislación vigente alguna categoría de estado de la técnica que se tenga en cuenta a efectos de patentabilidad aunque no estuviera a disposición del público antes de la fecha de presentación o de prioridad pertinente (a veces denominado estado de la técnica secreto)?

No

En caso afirmativo, indique, cuando proceda, los tipos de información o documentos de que se trate (por ejemplo, solicitudes de patente presentadas con anterioridad), la fecha o fechas pertinentes para determinar dicho estado de la técnica, así como cualquier limitación, exclusión o norma especial aplicable a este. :

5. Proporcione cualquier información adicional que pueda ser relevante para la comprensión o la aplicación del estado de la técnica, de conformidad con la legislación vigente. Esto puede incluir, cuando proceda, orientaciones (por ejemplo, manuales o directrices de la oficina de patentes), así como decisiones judiciales clave en su jurisdicción con relevancia general para los solicitantes o los interesados, recogidas en la práctica de la oficina de patentes.

https://www.inapi.cl/docs/default-source/2022/centro-documentacion/directrices/patentes/directrices_de_examen_pi_mu_modif_nov_2022.pdf?sfvrsn=eaf1598f_2

Cargue cualquier documento que pueda resultar relevante para comprender o aplicar el estado de la técnica según la legislación vigente.

[directrices de examen pi mu modif nov 2022.pdf](#)

6. Indique si alguna disposición jurídica, incluidas las aplicables a los modelos de utilidad o cualquier otro sistema similar (cuando difieran de las aplicables a las patentes de invención), es pertinente para la materia objeto de esta sección y, en caso afirmativo, facilite la información y las referencias pertinentes.

El marco jurídico que rige el estado de la técnica a efectos de evaluar la patentabilidad es el mismo referido para patentes de invención y modelos de utilidad, por lo que nos remitimos a lo antes señalado.

En efecto, el artículo 55 de la Ley 19.039, señala que las disposiciones del título III, relativas a las patentes de invención, son aplicables a los modelos de utilidad, en cuanto corresponda, sin perjuicio de las disposiciones especiales para este tipo de derecho.

B. Novedad

1. ¿Cómo se define el requisito de novedad según la legislación nacional o regional aplicable?

De acuerdo a nuestra legislación, es requisito para conceder una patente que el producto y/o procedimiento para el cual se solicita protección sea nuevo. El concepto de producto puede referirse a sistemas, composiciones, moléculas, aparatos o dispositivos, entre otros elementos; así como el concepto procedimiento puede referirse a procesos, usos entre otros.

El Art. 33 de la LPI establece que "una invención se considera nueva, cuando no existe con anterioridad en el estado de la técnica". La misma disposición agrega que el estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile o de la prioridad reclamada según el Art. 34 de la LPI.

2. A los efectos de evaluar la novedad según la legislación aplicable, ¿existe alguna consideración específica sobre la novedad en relación con la fecha pertinente o el alcance de la información que se tiene en cuenta, más allá de las que se abordan en la sección "Estado de la técnica" de esta encuesta?

En la legislación chilena, la evaluación de la novedad se basa fundamentalmente en el estado de la técnica definido en la normativa aplicable mencionada en la sección anterior, sin contemplar criterios adicionales sustantivos en cuanto a la fecha pertinente o al alcance de la información considerada, más allá de los ya descritos.

En relación con la fecha pertinente, la novedad se evalúa respecto de la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud.

3. ¿La ley aplicable exige un requisito de novedad absoluta o establece alguna limitación o salvedad a la novedad (por ejemplo, novedad relativa u otros enfoques restringidos), aparte de las disposiciones de plazo de gracia que se tratan por separado en esta encuesta?

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 33 de la Ley, en nuestra normativa rige el principio de novedad absoluta.

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 33 antes citado, el estado de la técnica comprende todo lo que haya sido "divulgado" o "hecho accesible" al público; es decir, toda información que se haya puesto a disposición del público en cualquier lugar del mundo.

Al respecto, una divulgación se considera como "accesible al público" si, en la fecha respectiva, era posible para el público tomar conocimiento del contenido del documento no habiendo ningún obstáculo que restringiese el acceso, divulgación o uso de la información, sin perjuicio de lo establecido en las excepciones del Art. 42 de la LPI, en relación con las divulgaciones inocuas (refiérase a "Examen de Fondo", Parte IX) Por ejemplo, constituye información "accesible al público" un libro o paper existente en una biblioteca y que no ha sido consultado ni tampoco difundido entre los científicos, sin embargo por el sólo hecho de estar a disposición del público en la biblioteca, se considera una divulgación para estos efectos. Por el contrario, no constituye información "accesible al público", un correo electrónico entre privados.

4. Aparte del enfoque descrito en la pregunta 3, ¿existen normas específicas o factores contextuales que influyan en lo que se considera estado de la técnica a efectos de evaluar la novedad con arreglo a la legislación aplicable?

No, nos remitimos a lo señalado precedentemente. No existen otras normas específicas o factores contextuales que influyan en lo que se considera estado de la técnica.

Cargue cualquier documento relevante para el requisito de novedad, según la legislación vigente.

[directrices de examen pi mu modif nov 2022.pdf](#)

6. Indique si alguna disposición jurídica, incluidas las aplicables a los modelos de utilidad o cualquier otro sistema similar (cuando difieran de las aplicables a las patentes de invención), es pertinente para la materia objeto de esta sección y, en caso afirmativo, facilite la información y las referencias pertinentes.

El marco jurídico sobre novedad a efectos de evaluar la patentabilidad es el mismo referido para patentes de invención y modelos de utilidad, por lo que nos remitimos a lo antes señalado.

En efecto, el artículo 55 de la Ley 19.039, señala que las disposiciones del título III, relativas a las patentes de invención, son aplicables a los modelos de utilidad, en cuanto corresponda, sin perjuicio de las disposiciones especiales para este tipo de derecho.

El marco jurídico nacional establece en el artículo 40 de la ley la figura de la solicitud provisional que se reconocerá por el plazo de 12 meses. La solicitud de patente provisional confiere a su titular un derecho de prioridad por el plazo señalado en el inciso anterior, contado desde su presentación. La solicitud provisional no podrá reivindicar la prioridad de una solicitud anterior. Antes de la expiración del plazo de doce meses contado desde la fecha de presentación de la solicitud provisional, el titular deberá solicitar la patente definitiva. La solicitud definitiva conservará la prioridad de la solicitud provisional, siempre que su contenido no implique una ampliación del campo de la invención de esta última o de la divulgación contenida en la solicitud provisional. Si la solicitud definitiva ampliare dicho campo, los contenidos modificados tendrán para todos los efectos jurídicos la fecha de presentación de la solicitud definitiva. Es decir, en el caso de una solicitud definitiva que se funde en una solicitud provisional, el estado de la técnica y por ello la fecha de prioridad se considerará desde la fecha de la provisional.

C. Actividad inventiva

1. ¿Cómo se define el criterio de actividad inventiva o no obviedad en la legislación nacional o regional aplicable?

Ley 19.039:

Artículo 35.- Se considera que una invención tiene nivel inventivo, si, para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, ella no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica.

De acuerdo con nuestra legislación, es requisito para otorgar una patente que la invención que se solicita proteger no resulte obvia ni pueda derivarse de manera evidente del estado de la técnica para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente. En consecuencia, solamente productos (dispositivos, aparatos, compuestos, sistemas, kits) y/o procedimientos (procesos, métodos, usos) que involucren actividad inventiva, es decir, que no se deriven de manera obvia del estado de la técnica, pueden ser objeto de protección por patente de invención.

En efecto, el análisis de nivel inventivo corresponde a un requisito sustantivo de patentabilidad establecido en los arts. 32 y 35 de la LPI. Al respecto el Art. 35 establece que "Se considera que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, ella no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica."

La correcta ejecución del análisis de nivel inventivo involucra dos conceptos. El primero, se refiere a la persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, que en adelante denominaremos "experto en la materia técnica". El segundo, dice relación con la obviedad de la creación.

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

2. A efectos de evaluar la actividad inventiva o no obviedad según la legislación aplicable, ¿cuál es la fecha relevante y qué estado de la técnica o información previa se tiene en cuenta?

El estado de la técnica más cercano corresponde al documento que, como resultado del examen de novedad, se determina que tiene el mayor número de características, elementos y efectos técnicos comunes con la invención reivindicada. Al seleccionar el estado de la técnica más cercano, la primera consideración es que debe estar dirigido a un propósito o efecto similar al de la invención o al menos pertenecer al mismo campo técnico o un campo técnico estrechamente relacionado con el de la invención reivindicada. En la práctica, la técnica anterior más cercana es generalmente la que corresponde a un uso similar y requiere el mínimo de modificaciones estructurales y funcionales para llegar a la invención reivindicada.

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

Para efectos de establecer el estado de la técnica de un documento para evaluar la actividad inventiva, es la misma que para novedad. Es decir, se considera la fecha de la o las prioridades de la solicitud presentada en Chile.

3. ¿Cuál es la norma aplicada, en virtud de la legislación vigente, para determinar si una invención implica actividad inventiva o si es evidente, en particular tal y como se refleja en el concepto de “experto en la materia”, centrándose en cómo se entiende o se aplica la norma más que en su definición jurídica formal?

Ley 19.039:

Artículo 35.- Se considera que una invención tiene nivel inventivo, si, para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, ella no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica.

Directrices:

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

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

4. ¿Existen normas, limitaciones o factores contextuales específicos que se apliquen a la evaluación de la actividad inventiva o no obviedad conforme a la legislación vigente?

No

En su caso, indique si dichas normas o factores incluyen consideraciones geográficas o territoriales que afecten a la pertinencia del estado de la técnica (por ejemplo, distinciones entre divulgaciones, usos o publicaciones nacionales y extranjeras, o condiciones territoriales aplicables a determinadas categorías del estado de la técnica), o cualquier otra consideración particular que sea pertinente para la evaluación.

Las respuestas deben limitarse a los factores contextuales relacionados con la evaluación de la actividad inventiva o no obviedad, sin reafirmar reglas generales sobre lo que constituye el estado de la técnica.: Si bien no existen otras normas específicas o factores contextuales que influyan en lo que se considera estado de la técnica, es necesario mencionar que los denominados documentos P solamente son considerados para evaluar la novedad de la solicitud en examen. Es decir, un documento P no puede ser considerado para evaluar el requisito de obviedad o actividad inventiva..

5. Proporcione cualquier información adicional relevante para el requisito de actividad inventiva o no obviedad, según la legislación vigente, que no se haya abordado ya en las preguntas 1 a 4, incluyendo, en su caso, cualquier orientación (por ejemplo, manuales o directrices de la oficina de patentes) o decisiones judiciales clave en su jurisdicción con relevancia general para los solicitantes o interesados, según la práctica de la oficina de patentes.

Cargue cualquier documento relevante para el requisito de actividad inventiva o no obviedad , según la legislación vigente.

6. Indique si alguna disposición jurídica, incluidas las aplicables a los modelos de utilidad o cualquier otro sistema similar (cuando difieran de las aplicables a las patentes de invención), es pertinente para la materia objeto de esta sección y, en caso afirmativo, facilite la información y las referencias pertinentes.

D. Mecanismos del período de gracia y divulgación previa a la presentación de la solicitud

1. ¿Prevé la legislación vigente algún mecanismo que permita que determinadas divulgaciones realizadas antes de la fecha de presentación o de prioridad no afecten a la patentabilidad de una invención, en particular en lo relativo a la novedad y/o al efecto jurídico sobre el estado de la técnica?

Sí

En caso afirmativo, indique las disposiciones legales pertinentes (en la legislación primaria o secundaria) y describa su funcionamiento.: Ley 19.039: Artículo 42.- No serán consideradas para efectos de determinar la novedad de la invención ni el nivel inventivo, las divulgaciones efectuadas dentro de los doce meses anteriores a la presentación de la solicitud, si la divulgación pública: a) fue hecha, autorizada o deriva del solicitante de la patente, o b) ha sido hecha con motivo o deriva de abusos y prácticas desleales de las que hubiese sido objeto el solicitante o su causante. De acuerdo a la definición del "estado de la técnica" establecido en el art. 33 LPI, por "divulgación", debe entenderse todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile o de la prioridad reclamada según el art. 34 LPI. La finalidad de la divulgación inocua (DI) es permitir al solicitante divulgar la invención en un período de tiempo limitado, dentro del cual pueda determinar la viabilidad técnica o comercial de la creación, sin por ello perder la oportunidad de presentar una solicitud de patente y obtener el registro correspondiente, cumpliéndose los requisitos legales. Para estos efectos, la fecha de prioridad no será considerada para contabilizar dicho período, aunque la prioridad sea válida. En caso de solicitudes de patente que comprendan contenidos con más de una fecha de presentación, el plazo de DI se considerará respecto de la fecha de presentación de cada contenido. Reglamento Ley 19.039: Artículo 31.- Cuando el solicitante alegue la existencia de divulgaciones a que se refiere el artículo 42 de la ley, deberá hacerlo junto a la presentación de la solicitud, acompañando un escrito en el cual señalará cuáles son y en qué consistieron las publicaciones, adjuntando al escrito la documentación correspondiente, que esté disponible al momento de la presentación. La referida documentación se podrá acompañar hasta antes que la solicitud sea aceptada a trámite, si no fuere así, se tendrá por no alegada la existencia de la divulgación.

2. ¿Cuál es la duración del mecanismo mencionado en la pregunta 1, durante la cual las divulgaciones no afectan a la patentabilidad de la invención?

12 meses.

De acuerdo con lo establecido en el art. 31 del RLPI, el solicitante que reclame haber efectuado una DI, deberá acompañar a su solicitud de patente los documentos que acrediten la existencia, naturaleza y fecha de las divulgaciones señaladas en el art. 42 de la LPI.

Artículo 31.- Cuando el solicitante alegue la existencia de divulgaciones a que se refiere el artículo 42 de la ley, deberá hacerlo junto a la presentación de la solicitud, acompañando un escrito en el cual señalará cuáles son y en qué consistieron las publicaciones, adjuntando al escrito la documentación correspondiente, que esté disponible al momento de la presentación. La referida documentación se podrá acompañar hasta antes que la solicitud sea aceptada a trámite, si no fuere así, se tendrá por no alegada la existencia de la divulgación.

En caso que el solicitante no alegue la existencia de la DI junto con la presentación de la solicitud de patente sino en fecha posterior al depósito de la solicitud, INAPI rechazará la petición mediante resolución fundada.

En caso que el solicitante alegue la existencia de una DI junto con la presentación de la solicitud de patente, se deberá verificar que los documentos respectivos se encuentran materialmente acompañados en la solicitud. En este evento, atendido el mérito de los antecedentes presentados, INAPI podrá acoger o denegar la petición de declaración de DI mediante resolución fundada:

- a. Si se acoge la petición, los documentos respectivos -que serán identificados en la resolución que los declare como constitutivos de DI- no podrán utilizarse en el análisis para determinar la novedad y nivel inventivo de la solicitud.
- b. Si por el contrario se rechaza la petición, los documentos en cuestión se considerarán parte integrante del estado de la técnica de acuerdo con lo dispuesto en el art. 33 de la LPI y podrán utilizarse en el análisis en la etapa de examen de fondo para determinar la novedad y nivel inventivo de la solicitud.

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

3. Si existe un mecanismo de este tipo, ¿qué categorías de divulgaciones están cubiertas por él?

De acuerdo a la definición del "estado de la técnica" establecido en el art. 33 LPI, por "divulgación", debe entenderse todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile o de la prioridad reclamada según el art. 34 LPI.

La figura de las divulgaciones inocuas, es plenamente aplicable a las publicaciones de patentes. En efecto, las publicaciones efectuadas por las oficinas designadas/elegidas en Fase Nacional, derivadas de la solicitud internacional PCT, serán consideradas DI, siempre que dicha publicación en Fase Nacional cumpla con haber sido realizada dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud internacional.

Por lo tanto, es responsabilidad de el/la perito verificar si el estado de la técnica determinado para la solicitud en análisis comprende solicitudes de patentes a las que se refiere la anterior indicación. Por otro lado, respecto de las publicaciones de solicitudes de patentes presentadas vía convenio de París, y que se relacionan con una solicitud PCT reclamada como DI, a diferencia de las solicitudes de Fase Nacional, no se benefician del reconocimiento de DI realizado para la solicitud PCT equivalente. Es más, individualmente deben ser reclamadas como DI y cumplir con los requisitos de la Ley y Reglamento. En el examen de patentabilidad se debe estar en conocimiento de esta situación al momento de realizar su búsqueda del estado de la técnica y el respectivo análisis.

4. ¿Existen formalidades o requisitos de procedimiento que deban cumplirse para recurrir al mecanismo indicado en la pregunta 1?

Sí

Describa dichos requisitos cuando proceda, incluyendo, por ejemplo, la necesidad de presentar declaraciones o notificaciones, certificados u otros justificantes, o de cumplir cualquier requisito de calendario o notificación, así como cualquier información relativa a la carga de la prueba. : Artículo 42.- No serán consideradas para efectos de determinar la novedad de la invención ni el nivel inventivo, las divulgaciones efectuadas dentro de los doce meses anteriores a la presentación de la solicitud, si la divulgación pública: a) fue hecha, autorizada o deriva del solicitante de la patente, o b) ha sido hecha con motivo o deriva de abusos y prácticas desleales de las que hubiese sido objeto el solicitante o su causante. De acuerdo con lo establecido en el art. 31 del RLPI, el solicitante que reclame haber efectuado una DI, deberá acompañar a su solicitud de patente los documentos que acrediten la existencia, naturaleza y fecha de las divulgaciones señaladas en el art. 42 de la LPI. Artículo 31.- Cuando el solicitante alegue la existencia de divulgaciones a que se refiere el artículo 42 de la ley, deberá hacerlo junto a la presentación de la solicitud, acompañando un escrito en el cual señalará cuáles son y en qué consistieron las publicaciones, adjuntando al escrito la documentación correspondiente, que esté disponible al momento de la presentación. La referida documentación se podrá acompañar hasta antes que la solicitud sea aceptada a trámite, si no fuere así, se tendrá por no alegada la existencia de la divulgación. El solicitante deberá alegar la existencia de las divulgaciones inocuas junto con la presentación de la solicitud, acompañando como parte de ésta un escrito en el cual señalará cuales son y en qué consistieron las publicaciones, adjuntando al escrito la documentación correspondiente que esté disponible al momento de la presentación. Se podrá acompañar la documentación que da cuenta de las DI hasta antes que la solicitud sea aceptada a trámite. De no acompañarse en la oportunidad señalada, se tendrá por no alegada la existencia de las divulgaciones inocuas

5. ¿La legislación vigente prevé derechos previos del usuario u otras protecciones para terceros que puedan verse afectados por una invención que se ha beneficiado de una divulgación previa a la presentación de la solicitud?

No

En caso afirmativo, indique las disposiciones legales pertinentes (incluidas las del derecho primario o derivado) y describa las condiciones en las que surgen tales derechos o protecciones (por ejemplo, el uso de buena fe de la invención antes de la fecha de presentación o de prioridad), así como el modo en que operan. :

6. Proporcione cualquier información adicional que pueda ser útil, incluida, en su caso, cualquier orientación (por ejemplo, manuales o directrices de la oficina de patentes), o decisiones judiciales de su jurisdicción que sean de interés general para los solicitantes o interesados, según la práctica de la oficina de patentes.

Adjunte cualquier documento que pueda ser útil para los mecanismos del período de gracia o la divulgación previa a la presentación.

7. Indique si alguna disposición jurídica, incluidas las aplicables a los modelos de utilidad o cualquier otro sistema similar (cuando difieran de las aplicables a las patentes de invención), es pertinente para la materia objeto de esta sección y, en caso afirmativo, facilite la información y las referencias pertinentes.

El marco jurídico sobre divulgación inocua a efectos de determinar el estado de la técnica es el mismo referido para patentes de invención y modelos de utilidad, por lo que nos remitimos a lo antes señalado.

En efecto, el artículo 55 de la Ley 19.039, señala que las disposiciones del título III, relativas a las patentes de invención, son aplicables a los modelos de utilidad, en cuanto corresponda, sin perjuicio de las disposiciones especiales para este tipo de derecho.

Revisión de sus respuestas antes de enviarlas

Confirmación de presentación

Al hacer clic en "Enviar", mis respuestas se enviarán a la Secretaría del SCP.