

Circular 9199 OMPI SCP

1.- Para el **31 de marzo de 2024**, se invita a los Estados a enviar información para la preparación de los documentos siguientes y una nueva página web:

i) un proyecto de documento de referencia sobre la excepción relativa a la preparación extemporánea de medicamentos. La información puede referirse, por ejemplo, a la jurisprudencia pertinente, los desafíos que se plantean a los Estados miembros en la aplicación de la excepción y los resultados de la aplicación a escala nacional/regional;

Si bien la normativa local ya contemplaba la preparación de fórmulas magistrales, dicha figura sólo se abordaba desde la reglamentación sanitaria, sin que lo relativo a la excepción de farmacia fuese directamente tratado en la normativa de propiedad industrial. Por esta razón, la modificación legal introducida a la Ley de Propiedad Industrial el año 2022, incorporó esta figura de manera expresa en la legislación chilena de patentes.

La reforma introducida por la Ley N° 21.355 modificó el artículo 49 de la ley chilena de propiedad industrial, relativo al alcance de los derechos conferidos por el registro de una patente de invención, agregando una disposición que establece lo siguiente: “El derecho conferido por la patente no se extenderá: (...) c) A la preparación de medicamentos bajo prescripción médica para casos individuales.”. Aún no contamos con jurisprudencia basada en dicha disposición, pero desde la Oficina de Patentes de Chile (INAPI) se ha desarrollado un fuerte trabajo de difusión, a fin de socializar esta reforma que valida -ahora en sede de propiedad intelectual- la práctica que en materia sanitaria ya se encontraba instaurada en el país.

ii) un estudio sobre diversos aspectos de la unidad de la invención, incluidas las solicitudes divisionales;

UNIDAD DE INVENCION

1. Introducción

La Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial (LPI) establece un conjunto de requisitos para el otorgamiento del derecho exclusivo que confiere una patente. Estos incluyen a los requisitos de patentabilidad que todas las solicitudes de patente deben cumplir para obtener el registro, los cuales están establecidos en el art. 32 LPI. Adicionalmente, el art. 31 de la LPI establece que una patente es un derecho exclusivo para la protección de una invención. Lo anterior es complementado por el art. 34 Reglamento de la LPI (RLPI) que dispone que una solicitud de patente sólo puede referirse a una invención o a un grupo de invenciones que mantengan unidad de la invención, es decir, se encuentren relacionadas de tal manera entre sí que conformen un único concepto común inventivo general.

2. El concepto común inventivo

Cuando un pliego de reivindicaciones posee un grupo de invenciones, el requisito de unidad de invención se cumple siempre que entre las invenciones reivindicadas exista un único concepto común inventivo que las agrupe, que está relacionado con el problema técnico y la solución que la invención propone a dicho problema. El concepto común inventivo puede estar vinculado con un aspecto conceptual asociado a la solución técnica, como también puede estar relacionado a un componente material que se encuentra en el pliego de reivindicaciones. En efecto, el concepto común inventivo corresponde a una relación técnica, entre el problema planteado y la solución propuesta, materializada en uno o varios elementos técnicos particulares, idénticos o correspondientes que el grupo de invenciones comparte. Por ello, no siempre el concepto común inventivo figura reivindicado en el pliego. Sin embargo, es necesario que en el análisis de unidad de invención se determine cuál es el concepto común inventivo que entrega unidad de invención a las reivindicaciones analizadas.

Se entiende por elementos técnicos particulares, idénticos o correspondientes, los elementos que determinan la contribución de la invención o cada una de las invenciones al estado de la técnica. Cada elemento técnico o elementos técnicos combinados, pasan a ser elementos técnicos particulares, siempre y cuando en ellos reside la novedad y el nivel inventivo de la invención en estudio. Por lo anterior, se entiende que el concepto común inventivo, debería ser novedoso e inventivo.

La contribución al estado de la técnica existe cuando las enseñanzas técnicas dadas por los elementos técnicos particulares permiten distinguir la invención con respecto a lo ya conocido en el estado de la técnica. Así, esta contribución se puede manifestar como un efecto técnico nuevo y no obvio; como característica(s) técnica(s) que produce(n) un efecto técnico nuevo y no obvio; y como característica(s) técnica(s) nueva(s) y no obvia(s) que conduce(n) a un efecto técnico conocido.

En conocimiento que solamente se puede proteger una sola solución a un problema de la técnica en el pliego de reivindicaciones de la solicitud en análisis, es necesario que cada una de las cláusulas converja a la o a las reivindicaciones independientes mediante enlaces apropiados, que pueden ser formales (la reivindicación puede llamar o ligar a otra reivindicación independiente de un modo declarativa; por ejemplo un sistema que utiliza el aparato descrito en la reivindicación 1) o de fondo (la reivindicación en su caracterizado describe explícitamente los elementos compartidos entre las cláusulas independientes.). Un pliego de reivindicaciones puede comprender múltiples cláusulas de producto y/o proceso, o estar relacionado con ellas. A la vez, algunas reivindicaciones pueden ser amplias y no por ello comprender múltiples invenciones sin un único concepto común inventivo, por lo que una reivindicación por ser amplia y cubrir un amplio espectro de opciones adicionales a la/las ejemplificadas, no es motivo suficiente para observar la unidad de invención.

3. Análisis de unidad de invención

Como se señaló anteriormente, un pliego de reivindicaciones de una solicitud de patente debe estar relacionado con una sola invención o un grupo de invenciones siempre que éstas estén vinculadas entre sí de tal manera que formen un único

concepto común inventivo. Al respecto, es posible considerar dos instancias de evaluación de unidad de invención:

3.1 Unidad de invención a priori

Esta se determina a partir de la sola lectura del pliego de reivindicaciones, sin necesidad de recurrir a las enseñanzas del estado de la técnica. Así, se considera que una solicitud posee falta de unidad de invención a priori si no es posible encontrar un nexo común que englobe el grupo de invenciones o reivindicaciones independientes, es decir, no se puede definir un único concepto común inventivo; tal es el caso de, por ejemplo, las reivindicaciones independientes que consideran las características A+X, A+Y, X+Y se puede determinar la falta de unidad de invención a priori ya que no existe un concepto común para todas las reivindicaciones, mientras que en el caso de las reivindicaciones independientes con características A+X y A+Y el concepto que une a ambas reivindicaciones corresponde a la característica A.

3.2 Unidad de invención a posteriori

Esta se determina cuando el análisis de unidad de invención considera las enseñanzas del estado de la técnica. Entonces, en el evento que para un pliego de reivindicaciones se hubiera identificado un concepto único basado en determinados elementos técnicos, el cual al ser confrontado con el estado de la técnica muestra que el/los elementos técnicos que constituyen el nexo de unión entre los grupos de invenciones ya eran conocidos, es decir, no son nuevos y/o inventivos, no existirá unidad de invención. Por lo tanto, existirá falta de unidad de invención a posteriori cuando considerando lo divulgado en el estado de la técnica el concepto común inventivo ya era conocido. Siguiendo el ejemplo indicado en el punto a) precedente, si posterior a la búsqueda del estado del arte se determina que dicha característica A es conocida, se tendrá falta de unidad de invención a posteriori puesto que A no es una característica técnica que defina una contribución sobre el estado de la técnica.

SOLICITUDES DIVISIONALES

Conforme al art. 31 de la LPI, en relación a los arts. 34 y 44 del RLPI, se entiende que una patente es un derecho exclusivo para la protección de una única invención, o a un grupo de invenciones que mantengan la unidad de la invención.

En el evento que el pliego de reivindicaciones en estudio contenga dos o más invenciones a un problema técnico, la solicitud presente falta de unidad de invención, el solicitante podrá superar dicha objeción, dejando sólo una invención en las reivindicaciones de la solicitud analizada y presentando una o varias solicitudes divisionales con la o las otras invenciones. Conforme lo establecen los arts. 43 y 44 del RLPI, las solicitudes divisionales podrán ser presentadas a iniciativa del propio solicitante hasta antes del nombramiento del perito o, ante un requerimiento de INAPI, en cualquier momento del procedimiento, esto es, mientras la solicitud original se encuentre en trámite en INAPI y siempre que la divisional no amplíe la divulgación realizada en la solicitud original aceptada a trámite.

Se debe considerar que una solicitud se encuentra en trámite en INAPI mientras el Instituto no haya notificado una resolución de término en solicitudes administrativas o se encuentre ejecutoriado el fallo en el caso de solicitudes contenciosas.

También se debe tener presente que, las solicitudes divisionales deben ser presentadas oportunamente y no deben incurrir en ampliación de contenido respecto de la divulgación efectuada en la solicitud original aceptada a trámite. Se entiende por solicitud original aquella solicitud que ingresa a INAPI por primera vez, ya sea asociada o no a una prioridad nacional o extranjera. Dicha solicitud original seguirá siendo considerada como tal y con ella se vinculan todas las divisionales que se benefician de dicha prioridad, aun cuando de una solicitud divisional se presente otra solicitud divisional posterior.

Entonces, en efectos prácticos, cuando una solicitud no se beneficie del tratamiento de una solicitud divisional - para efectos del procedimiento, análisis de fondo y vigencia - no se beneficia de la fecha de presentación o prioridad de la solicitud original. Es decir, la solicitud original será estado de la técnica.

El RLPI establece dos oportunidades para presentar las solicitudes divisionales:

- a. En primer lugar, el art. 43 RLPI dispone que el solicitante por iniciativa propia podrá presentar una solicitud divisional hasta antes del nombramiento del perito.
- b. En segundo lugar, el art. 44 RLPI faculta a INAPI para requerir una modificación o división de una solicitud en cualquier momento del procedimiento.

A partir de lo anterior se desprende que una solicitud será tratada como una divisional siempre que:

- a. La solicitud divisional sea presentada por el solicitante por iniciativa propia antes del nombramiento del perito en la solicitud original o en análisis, siempre que ésta se encuentra en trámite en INAPI. De esta forma, se aceptará la presentación de una solicitud divisional por iniciativa del solicitante sólo en el caso que en la solicitud no se haya designado perito por INAPI y que la solicitud original se encuentre en trámite en INAPI; o
- b. La solicitud divisional sea presentada por el solicitante después que se hubiere observado la falta de unidad de invención en el examen de una solicitud. Al igual que en el caso anterior, la solicitud original se debe encontrar en trámite para que la divisional sea válida.

Un tema que podría tratarse en la discusión de la falta de unidad invención es:

- 1.- Desde que se declara la falta de unidad de invención debe existir un plazo para que se presenten divisionales.

iii) una compilación de la legislación y prácticas relativas a la patentabilidad de las invenciones relacionadas con la inteligencia artificial (IA) (actualización del documento SCP/30/5);

En relación a los criterios técnicos de examen que INAPI establece, invenciones relacionadas con IA corresponderá a aquellas invenciones donde alguno de los componentes técnicos o no técnicos de la invención corresponden a elementos del ámbito computacional e informático. Para estos efectos dicha invención se considera como una Invención Implementada en Computador (IIC).

Se entiende por “invención implementada por computador” a todas aquellas invenciones que comprenden a lo menos un procesador electrónico, el cual cumple un rol esencial en la resolución del problema técnico de dicha invención. Serán considerados como tales todas aquellas invenciones en las cuales se describe explícitamente algún tipo de procesador electrónico, tal como un microprocesador o una unidad de procesamiento central (CPU, por sus siglas en inglés), el cual típicamente tendrá una relación operativa con al menos una unidad de almacenamiento de datos, volátil y/o no-volátil. También caben dentro de esta categoría aquellas invenciones en las que no existe una descripción explícita del procesador electrónico, sin embargo, su presencia se deduce como una característica implícita; por ejemplo: un método de codificación de datos que opera en una terminal de telecomunicaciones.

En ciertas circunstancias, la adecuada descripción de una invención implementada por computador permitirá levantar una exclusión de patentabilidad. Sin embargo, en otras ocasiones, esto no será suficiente.

Por ejemplo, en el caso de invenciones basadas en métodos matemáticos o métodos que podrían ser considerados actividades mentales, la descripción explícita de medios electrónicos de procesamiento podrá permitir levantar la exclusión de patentabilidad. Sin embargo, en estos casos será absolutamente necesario que las reivindicaciones además describan explícitamente que dichos medios de procesamiento son los que ejecutan los pasos del método, y asimismo será necesario reivindicar explícitamente el campo técnico de aplicación y el problema técnico específico a resolver.

Por otro lado, un método de tratamiento o un método de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal corresponden a materia excluida, tal como se discute en profundidad en la sección que trata las exclusiones, según el artículo 37, letra d). No será posible soslayar dicha exclusión por el simple hecho de indicar que el método es ejecutado por un sistema o un dispositivo en la forma de una invención implementada por computador, por cuanto esto no altera su naturaleza excluida. Sin embargo, podrá no estar excluido un método implementado por computador, que ejecuta un subconjunto de los pasos de un método de tratamiento o un método de diagnóstico, bajo las siguientes condiciones mínimas: i) ningún paso, del subconjunto de pasos, implica la intervención directa del cuerpo humano o animal; ii) se describen elementos técnicos, constitutivos de un dispositivo o sistema, que intervienen en el método; y iii) se describe explícitamente que son dichos elementos técnicos los que ejecutan cada uno de los pasos del subconjunto, de manera que no sea posible interpretar que lo hace una persona humana.

En cambio, la descripción de una invención implementada por computador para ser utilizada en un plan económico, financiero, comercial, o de negocios no será suficiente para soslayar la naturaleza excluida de lo reivindicado. Por ejemplo, la exclusión no será levantada si se describe el uso de un software informático como apoyo para ejecutar un plan económico o una estrategia comercial, por cuanto el uso de dichas herramientas informáticas sería meramente utilitario, y no modificaría la naturaleza excluida de aquello que se está intentando proteger por patente. Incluso en el caso de una solicitud que describe la automatización completa de un método económico, financiero, comercial, o de negocios, dicha invención será igualmente considerada excluida, ya que en este caso la implementación no altera la naturaleza de la materia excluida. Sin embargo, no se considerarán excluidos sistemas o métodos que, pudiendo ser empleados en el contexto de actividades económicas, no corresponden estrictamente a un sistema, método, principio o plan económico, financiero, comercial, o de negocios; por ejemplo: un sistema de validación de compra, que resuelve el problema técnico de asegurar la autenticidad de una transacción financiera. Algo similar ocurre con los métodos de simple verificación y fiscalización. Así, si se describe, por ejemplo, el uso de una planilla electrónica de cálculos para registrar el cumplimiento de los pasos en un sistema de simple verificación y fiscalización, ello no altera la naturaleza “simple” del método, quedando este igualmente excluido. Sin embargo, la automatización completa de un método de simple verificación y fiscalización sí podría modificar su naturaleza, y por tanto superar la exclusión, en la medida que se describa adecuadamente, por medios técnicos, la solución de uno o más problemas relacionados con dicha automatización, y que la solicitud no se limite a describir la automatización como un mero resultado esperado, o como simples medios “configurados para” ejecutar los pasos.

Algunas preguntas que surgen en esta materia son:

1. Titularidad de la invención. Que hace que una persona natural tenga el carácter inventor cuando es asistido por una IA.
- 2.- Divulgación suficiente para implementar la transferencia tecnológica del invento, cuando para su generación se utilizó una IA.
- 3.- Análisis de nivel inventivo y el concepto del experto en la técnica en inventos que se utilizó una IA.

iv) una página web dedicada al programa de exámenes acelerados de las Oficinas de propiedad intelectual (para actualizar el contenido del documento SCP/35/6);

INAPI dispone de un proceso ágil y expedito que permite un tiempo promedio de trámite menor a 3 años. Sin perjuicio de lo anterior, disponemos de sistemas para el trámite acelerado de patentes, por ejemplo PPH y Patentes verdes [<https://www.inapi.cl/patentes>].

En efecto, INAPI ha firmado acuerdos PPH bilaterales con China y la EPO, así como acuerdos multilaterales como Global PPH [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/pph_esp.pdf?sfvrsn=60feafba_0], con los países de Alianza del Pacífico y de PROSUR.

Además, INAPI ha impulsado un proyecto piloto 2024-2025 inspirado en WIPO Green llamado Proyecto de Aceleramiento de Patentes verdes (PAPV) [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://www.inapi.cl/docs/default-source/2023/patentes/guias-pph/guia_procedimiento_acelerado_de_patentes_verdes_inapi_20230320.pdf?sfvrsn=938d432d_2].

v) un documento en el que se actualice el documento SCP/26/5 (Dificultades que afrontan los países en desarrollo y los países menos adelantados (PMA) a la hora de utilizar plenamente las flexibilidades en materia de patentes y sus repercusiones en el acceso a medicamentos asequibles, en especial medicamentos esenciales, a los fines de la salud pública en esos países);

En cuanto a las dificultades a las que se han enfrentado las autoridades competentes en nuestro país a la hora de utilizar plenamente las flexibilidades en materia de patentes y las repercusiones que ello implica en materia de acceso a medicamentos asequibles, podemos destacar lo relativo al aprovechamiento efectivo del régimen de agotamiento internacional de patentes vigente en Chile.

Pese a que nuestra legislación contempla esta flexibilidad, en el inciso quinto del artículo 49 de la Ley de Propiedad Industrial, que dispone “La patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros comercialicen el producto amparado por la patente, que ellos hayan adquirido legítimamente después de que ese producto se haya introducido legalmente en el comercio de cualquier país por el titular del derecho o por un tercero, con el consentimiento de aquél”, las entidades gubernamentales encargadas de adquirir productos farmacéuticos señalan que, en diversas oportunidades, aunque la normativa local permite la importación paralela y, por lo tanto, no existen obstáculos jurídicos para adquirir dichos productos desde fuera de las fronteras nacionales a precios más convenientes, en la práctica se han visto impedidos de aprovechar esta flexibilidad, a causa de las dificultades asociadas a realizar compras públicas en el extranjero y las complejidades de la negociación con el productor, que en muchos casos se niega a vender y dirige al representante o distribuidor local, que no ofrece los mismos precios disponibles fuera del país.

vi) un documento en el que se actualice el documento SCP/25/4 (Recopilación de causas judiciales relativas a los aspectos del secreto profesional en la relación cliente-asesor de patentes);

Efectuamos búsqueda en base de datos de jurisprudencia, además de consultar a abogados cercanos a INAPI. La realidad nacional es que no existen muchos fallos relativos a patentes y, de los que pudimos encontrar, no se refieren al secreto

profesional. Dado lo anterior, no nos es posible realizar aportes en el documento SCP/25/4.

vii) un documento en el que se actualice el documento SCP/26/5 (Disposiciones de la legislación de patentes que contribuyen a la transferencia efectiva de tecnología, entre ellas las relativas a la divulgación suficiente);

De conformidad a los artículos 43 Bis de la Ley 19.039, Ley de Propiedad Industrial y 33 del Reglamento, contenido en el Decreto Supremo de Economía N° 82 de 2021, toda solicitud de patente debe incluir una descripción que divulgue completa y claramente la creación, a fin de que el público comprenda lo que se pretende proteger y permita reproducirla. De esta forma el sistema de patentes favorece la divulgación y difusión de información tecnológica y el acceso a los conocimientos contenidos en las solicitudes de patente. La suficiencia de la descripción (descripción suficiente o suficiencia técnica) debe permitir a un experto en la materia técnica correspondiente reproducir la invención sin ninguna carga indebida o experimentación excesiva en relación con las habilidades ordinarias de dicha persona. Así, cuando una solicitud no describe adecuadamente la invención en términos que permitan reproducirla y la información omitida no puede ser suplida por el conocimiento general del experto en la materia, se considerará que la invención no está suficientemente descrita.

A continuación se reproducen los artículos pertinentes:

Art. 43 Bis de la Ley:

El resumen tendrá una finalidad exclusivamente técnica y no podrá ser considerado para ningún otro fin, ni siquiera para la determinación del ámbito de la protección solicitada.

Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Estas deben ser claras y concisas y han de fundarse en la memoria descriptiva.

La memoria descriptiva deberá ser clara y completa de forma tal de permitir a un experto o perito en la materia reproducir el invento sin necesidad de otros antecedentes.

Art. 33 del Reglamento:

La memoria descriptiva del invento se deberá presentar en texto formando cuerpo aparte e incluirá una descripción de lo conocido en la materia, descripción de los dibujos (si los hubiere), descripción de la invención y ejemplos de aplicación, cuando sea necesario para permitir a un experto o perito en la materia reproducir la invención.

La descripción de lo conocido en la materia comenzará introduciendo el campo de aplicación preferente de la invención, citando el problema técnico que ésta aborda y hará una referencia a las soluciones dadas a dicho problema, procurando que estas soluciones sean lo más cercanas y actuales posibles - desde el punto de vista tecnológico- destacando sus inconvenientes o desventajas técnicas.

La descripción de la invención es una explicación detallada y clara de la invención en referencia a las partes o piezas numeradas de los dibujos si ellos existieren y debe ser lo suficientemente completa como para que cualquier persona especializada en el sector industrial al que se refiere pueda "reproducir la invención".

Se cita además las Directrices de patentes. Que se pueden consultar en el siguiente enlace. (El tema de Suficiencia de la descripción está tratada en páginas 98 y siguientes):

[https://www.inapi.cl/docs/default-source/2022/centro-documentacion/directrices/patentes/directrices de examen pi mu modif nov 2022.pdf?sfvrsn=eaf1598f_2](https://www.inapi.cl/docs/default-source/2022/centro-documentacion/directrices/patentes/directrices%20de%20examen%20pi%20mu%20modif%20nov%202022.pdf?sfvrsn=eaf1598f_2)

viii) un estudio sobre cuestiones relativas a la calidad de inventor y la titularidad de las patentes derivadas de la investigación en colaboración.

La legislación chilena de propiedad industrial trata expresamente lo relativo a la titularidad de las invenciones desarrolladas por encargo, en virtud de relaciones de trabajo o prestación de servicios.

A continuación se reproducen las disposiciones pertinentes, correspondientes al Título IV de la Ley de Propiedad Industrial, "de las Invenciones en Servicio":

Artículo 68.- En los contratos de trabajo y prestación de servicios, cuya naturaleza sea el cumplimiento de una actividad inventiva o creativa, la facultad de solicitar el registro así como los eventuales derechos de propiedad industrial, pertenecerán exclusivamente al empleador o a quien encargó el servicio, salvo estipulación expresa en contrario.

Artículo 69.- El trabajador que, según su contrato de trabajo, no se encuentra obligado a realizar una función inventiva o creativa, tendrá la facultad de solicitar el registro, así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de las invenciones realizadas por él, los que le pertenecerán en forma exclusiva.

Sin embargo, si para llevar a cabo la invención se hubiera beneficiado de modo evidente de los conocimientos adquiridos dentro de la empresa y utilizara medios proporcionados por ésta, tales facultades y derechos pertenecerán al empleador, en cuyo caso éste deberá conceder al trabajador una retribución adicional a convenir por las partes.

Lo anterior será extensivo a la persona que obtuviera una invención que exceda el marco de la que le hubiere sido encargada.

Artículo 70.- 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 incluidas en el decreto ley N° 1.263, de 1975, pertenecerán a estas últimas, o a quienes éstas determinen, sin perjuicio de que los estatutos de dichas entidades regulen las modalidades en que el inventor o creador participe de los beneficios obtenidos por su trabajo.

Artículo 71.- Los derechos establecidos en beneficio del trabajador en los artículos precedentes, serán irrenunciables antes del otorgamiento de la patente, del modelo de utilidad o del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, según corresponda. Toda cláusula en contrario se tendrá por no escrita.

Artículo 72.- Todas las controversias relacionadas con la aplicación de las disposiciones de este Título se resolverán breve y sumariamente por la justicia ordinaria, según las reglas generales.

Adicionalmente, la reforma del año 2022 introdujo una importante modificación para resolver aquellos casos en que el registro de una patente es obtenido por una persona que no corresponde a su legítimo titular.

Previo a la entrada en vigencia de la nueva normativa, la legislación contemplaba que, en aquellos casos en que el titular de la patente no corresponde a su respectivo inventor ni su cesionario, procedía la declaración de nulidad del registro.

A fin de solucionar este tipo de situaciones pero manteniendo la vigencia del registro y trasladando el respectivo derecho a su legítimo titular, la reforma introducida por la Ley N° 21.355, incorpora la siguiente disposición: “En los casos en que quien haya obtenido la patente no tuviere derecho, el legítimo titular tendrá derecho a solicitar la transferencia del registro y la correspondiente indemnización de perjuicios. Esta acción podrá ejercerse durante toda la vigencia del registro. Conocerá de ella el juez de letras en lo civil, según las normas generales de competencia y de acuerdo al procedimiento sumario establecido en el Código de Procedimiento Civil” (artículo 50 de la Ley de Propiedad Industrial).

2.- Para el **31 de mayo de 2024**, información actualizada sobre los temas siguientes:

i) determinados aspectos de las legislaciones nacionales o regionales vigentes en materia de patentes, relacionados con el estado de la técnica, la novedad, la actividad inventiva (no evidencia), el plazo de gracia, la divulgación suficiente, las exclusiones de la materia patentable o las excepciones y limitaciones de los derechos, que pueden consultarse en: http://www.wipo.int/scp/es/annex_ii.html;

Estado de la técnica

De acuerdo a la definición del “estado de la técnica” establecido en el artículo 33 de la Ley 19.039, 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 de la Ley.

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. Cuando una prioridad se abandone o bien por alguna razón pierda sus efectos, y el solicitante no pueda beneficiarse

de ella, la búsqueda del estado de la técnica se realizará a contar de la fecha de presentación de la solicitud.

Novedad

De acuerdo a la legislación vigente en Chile, 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 Ley 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 Ley.

El inciso segundo del artículo 33 de la Ley establece que: “También quedará comprendido dentro del estado de la técnica, el contenido de las solicitudes nacionales de patentes de invención o modelos de utilidad, tal como hubiesen sido originalmente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la señalada en el párrafo precedente y que hubieren sido publicadas en esa fecha o en otra posterior”

Nivel Inventivo (Actividad inventiva)

El análisis de nivel inventivo corresponde a un requisito sustantivo de patentabilidad establecido en los arts. 32 y 35 de la Ley.

El artículo 35 de la Ley 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.”

El análisis de nivel inventivo en la Oficina, involucra dos conceptos. El primero, se refiere a la persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esto es “experto en la materia técnica” y el segundo concepto, dice relación con la obviedad de la creación.

Experto en la materia o persona normalmente versada en la materia técnica, se trata figura ficticia, que puede corresponder a una persona o un equipo de personas que 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 además 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 y 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 nace de las enseñanzas del mismo estado de la técnica.

Obviedad: Se considera "obvio" aquello que simplemente se concluye de manera natural o lógica del estado de la técnica y sus enseñanzas, por tanto la invención no implica el ejercicio de ninguna habilidad más allá de lo que se espera del experto en la materia. El asunto que se considera para los efectos del examen de obviedad, es si respecto de cualquier reivindicación que defina la invención, el "experto en la materia" habría llegado de manera obvia a una solución comprendida, teniendo en cuenta el estado de la técnica conocido antes de la fecha de presentación o de prioridad válida para esa reivindicación.

Plazo de gracia

Esta institución es conocida en Chile, como "divulgación inocua" y está tratada en el artículo 42 de la Ley y 31 del Reglamento, que a continuación se reproducen. Fue introducida a la legislación, en virtud de los cambios aprobados por la Ley 19.996 del año 2005 a la Ley 19.039. Posteriormente, la Ley 20.160 del año 2007 modificó parcialmente el citado art. 42, a fin de extender el período de 6 meses a 12 meses.

Artículo 42 de la Ley:

"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."

Artículo 31 del Reglamento:

"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."

Se cita además las Directrices de Patentes. Que se pueden consultar en el siguiente enlace. (Divulgación inocua está tratada en páginas 90 y siguientes):

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

Divulgación suficiente

De conformidad a los artículos 43 Bis de la Ley 19.039, Ley de Propiedad Industrial y 33 del Reglamento, contenido en el Decreto Supremo de Economía N° 82 de 2021, toda solicitud de patente debe incluir una descripción que divulgue completa y claramente la creación, a fin de que el público comprenda lo que se pretende proteger y permita reproducirla. De esta forma el sistema de patentes favorece la divulgación y difusión de información tecnológica y el acceso a los conocimientos contenidos en las solicitudes de patente. La suficiencia de la descripción (descripción suficiente o suficiencia técnica) debe permitir a un experto en la materia técnica correspondiente reproducir la invención sin ninguna carga indebida o experimentación excesiva en relación con las habilidades ordinarias de dicha persona. Así, cuando una solicitud no describe adecuadamente la invención en términos que permitan reproducirla y la información omitida no puede ser suplida por el conocimiento general del experto en la materia, se considerará que la invención no fue suficientemente descrita.

A continuación se reproducen los artículos pertinentes:

Art. 43 Bis de la Ley:

El resumen tendrá una finalidad exclusivamente técnica y no podrá ser considerado para ningún otro fin, ni siquiera para la determinación del ámbito de la protección solicitada.

Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Estas deben ser claras y concisas y han de fundarse en la memoria descriptiva.

La memoria descriptiva deberá ser clara y completa de forma tal de permitir a un experto o perito en la materia reproducir el invento sin necesidad de otros antecedentes.

Art. 33 del Reglamento:

La memoria descriptiva del invento se deberá presentar en texto formando cuerpo aparte e incluirá una descripción de lo conocido en la materia, descripción de los dibujos (si los hubiere), descripción de la invención y ejemplos de aplicación, cuando sea necesario para permitir a un experto o perito en la materia reproducir la invención.

La descripción de lo conocido en la materia comenzará introduciendo el campo de aplicación preferente de la invención, citando el problema técnico que ésta

aborda y hará una referencia a las soluciones dadas a dicho problema, procurando que estas soluciones sean lo más cercanas y actuales posibles - desde el punto de vista tecnológico- destacando sus inconvenientes o desventajas técnicas.

La descripción de la invención es una explicación detallada y clara de la invención en referencia a las partes o piezas numeradas de los dibujos si ellos existieren y debe ser lo suficientemente completa como para que cualquier persona especializada en el sector industrial al que se refiere pueda "reproducir la invención".

Se cita además las Directrices de patentes. Que se pueden consultar en el siguiente enlace. (El tema de Suficiencia de la descripción está tratada en páginas 98 y siguientes):

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

Exclusiones de patentabilidad o las excepciones

De acuerdo al artículo 37 de la Ley,

“No se considera invención y quedarán excluidos de la protección por patente de esta ley:

- a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
- b) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos que cumplan las condiciones generales de patentabilidad. Las variedades vegetales sólo gozarán de protección de acuerdo con lo dispuesto por la ley N° 19.342, sobre Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales. Tampoco son patentables los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales, excepto los procedimientos microbiológicos. Para estos efectos, un procedimiento esencialmente biológico es el que consiste íntegramente en fenómenos naturales, como los de cruce y selección.
- c) Los sistemas, métodos, principios o planes económicos, financieros, comerciales, de negocios o de simple verificación y fiscalización; y los referidos a las actividades puramente mentales o intelectuales o a materias de juego.
- 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.

e) El nuevo uso, el cambio de forma, el cambio de dimensiones, el cambio de proporciones o el cambio de materiales de artículos, objetos o elementos conocidos y empleados con determinados fines. Sin perjuicio de lo anterior, podrá constituir invención susceptible de protección el nuevo uso de artículos, objetos o elementos conocidos, siempre que dicho nuevo uso resuelva un problema técnico sin solución previa equivalente, cumpla con los requisitos a que se refiere el artículo 32 y requiera de un cambio en las dimensiones, en las proporciones o en los materiales del artículo, objeto o elemento conocido para obtener la citada solución a dicho problema técnico. El nuevo uso reivindicado deberá acreditarse mediante evidencia experimental en la solicitud de patente.

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

De acuerdo al artículo 38 de la Ley

“No son Ley 19.996 patentables las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger el orden público, la seguridad del Estado, la moral y las buenas costumbres, la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga sólo por existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación.

Limitaciones del derecho de patentes

Licencias No Voluntarias

De acuerdo al artículo 51 y siguientes de la Ley 19.039, se podrá otorgar una licencia obligatoria cuando el titular incurra en prácticas declaradas contrarias a la libre competencia; por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial, o de emergencia nacional u otras de extrema urgencia, declaradas por la autoridad competente; la explotación de una patente posterior que no pudiera ser explotada sin infringir una patente anterior (patentes dependientes).

En caso de ser otorgada, la licencia se debe fijar su duración y alcance, limitándose a aquellos fines para los cuales fue concedida, y el monto de la remuneración que se pagará periódicamente por el licenciataria al titular de la patente.

Se podrá dejar sin efecto la licencia obligatoria otorgada, total o parcialmente, a reserva de los intereses legítimos del licenciataria, en caso de que las

circunstancias que la justificaban hayan desaparecido y no sea probable que vuelvan a surgir. La revocación no tendrá lugar si fuese probable que se repitieran las circunstancias que dieron origen a su concesión.

A continuación se transcriben los artículos 51, 51 bis A, 51 bis B, 51 bis C, 51 bis D de la Ley de Propiedad Industrial

Artículo 51.- Procederá pronunciarse respecto de una solicitud de licencia no voluntaria en los siguientes casos:

1) Cuando el titular de la patente haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la libre competencia, en relación directa con la utilización o explotación de la patente de que se trate, según decisión firme o ejecutoriada del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

2) Cuando por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial, o de emergencia nacional u otras de extrema urgencia, declaradas por la autoridad competente, se justifique el otorgamiento de dichas licencias.

3) Cuando la licencia no voluntaria tenga por objeto la explotación de una patente posterior que no pudiera ser explotada sin infringir una patente anterior. La concesión de licencias no voluntarias por patentes dependientes quedará sometida a las siguientes normas:

a) La invención reivindicada en la patente posterior debe comprender un avance técnico de significación económica considerable respecto a la invención reivindicada en la primera patente.

b) La licencia no voluntaria para explotar la patente anterior sólo podrá transferirse con la patente posterior.

c) El titular de la patente anterior podrá, en las mismas circunstancias, obtener una licencia no voluntaria en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la patente posterior.

Tratándose de tecnología de semiconductores, la licencia sólo se podrá otorgar para fines públicos no comerciales o para rectificar la práctica declarada contraria a la competencia.

Artículo 51 bis A.- La persona que solicite una licencia no voluntaria, deberá acreditar que pidió previamente al titular de la patente una licencia contractual, y que no pudo obtenerla en condiciones y plazo razonables. No se exigirá este requisito respecto de la causal establecida en el N° 2 del artículo 51 de esta ley. Tampoco se exigirá este requisito cuando la licencia no voluntaria tenga por objetivo poner término a prácticas consideradas contrarias a la competencia.

Artículo 51 bis B.- La solicitud para el otorgamiento de una licencia no voluntaria constituirá una demanda y deberá contener todos los requisitos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. Conocerán de ella:

1. En el caso del artículo 51, N° 1), el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, conforme al procedimiento previsto en la ley N° 19.911.

2. En el caso del artículo 51, N° 2), el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, conforme al procedimiento para nulidad de patentes establecido en esta ley. Además, por resolución fundada, resolviendo un incidente especial, podrá acceder provisoriamente a la demanda. Esta resolución se mantendrá en vigor mientras duren los hechos que fundadamente la motivaron o hasta la sentencia de término.

3. En el caso del artículo 51, Nº 3), el juez de letras en lo civil, según las normas de competencia del Código de Procedimiento Civil y de acuerdo al procedimiento sumario.

Artículo 51 bis C.- La autoridad competente deberá pronunciarse sobre la solicitud de licencia no voluntaria en función de las circunstancias propias de ésta.

En el caso de que dicho pronunciamiento sea positivo, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el Jefe del Departamento o el juez de letras en lo civil, según se trate del caso previsto en los números 1, 2 ó 3 del artículo 51, deberá, por un lado, fijar la duración y el alcance de la licencia, limitándola para los fines para los cuales fue concedida y, por el otro, el monto de la remuneración que pagará periódicamente el licenciario al titular de la patente. La licencia otorgada por este procedimiento será de carácter no exclusivo y no podrá cederse, salvo con aquella parte de la empresa titular de la patente.

Artículo 51 bis D.- La licencia no voluntaria podrá ser dejada sin efecto, total o parcialmente, a reserva de los intereses legítimos del licenciario, si las circunstancias que dieron origen a ella hubieran desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el Jefe del Departamento o el juez de letras en lo civil, según sea el caso, previa consulta a la autoridad competente, cuando corresponda, estará facultado para examinar, mediando petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo.

No se acogerá la solicitud de revocación de una licencia no voluntaria si fuese probable que se repitieran las circunstancias que dieron origen a su concesión. De igual manera el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el Jefe del Departamento o el juez de letra en lo civil, según sea el caso, a solicitud de una parte interesada, podrá modificar una licencia no voluntaria cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen, en particular cuando el titular de la patente hubiese otorgado licencias contractuales en condiciones más favorables que las acordadas para el beneficiario de la licencia no voluntaria.

En los procedimientos de solicitud de licencia no voluntaria, en los casos previstos en los números 1 y 3 del artículo 51, deberá ser oído el Departamento (INAPI) antes de dictar sentencia.

Agotamiento del derecho

En el inciso penúltimo del art. 49 de la Ley, se contempla la institución del agotamiento del derecho de patentes, que se reproduce a continuación:

“La patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros comercialicen el producto amparado por la patente, que ellos hayan adquirido legítimamente después de que ese producto se haya introducido legalmente en el comercio de cualquier país por el titular del derecho o por un tercero, con el consentimiento de aquél.”

Importaciones paralelas

En el inciso sexto y final del art. 49 de la Ley, se contempla la institución de las importaciones paralelas y otras limitaciones al derecho de patente, que se reproduce a continuación:

“La patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros importen, exporten, fabriquen, produzcan o utilicen la materia protegida por una patente con el único objeto de obtener el registro o autorización sanitaria de un producto farmacéutico, químico-agrícola u otro. Lo anterior no faculta para que dichos productos sean comercializados sin autorización del titular de la patente.

El derecho conferido por la patente no se extenderá:

- a) A los actos realizados privadamente y sin motivos comerciales.
- b) A los actos realizados por motivos exclusivamente experimentales relativos al objeto de la invención patentada.
- c) A la preparación de medicamentos bajo prescripción médica para casos individuales.
- d) Al empleo a bordo de navíos de otros países de medios que constituyan el objeto de la patente en el casco del navío, en las máquinas, aparejos, aparatos y demás accesorios, cuando dichos navíos penetren temporal o accidentalmente en aguas del territorio chileno, con la reserva de que dichos medios se empleen exclusivamente para las necesidades del navío.
- e) Al empleo de medios que constituyan el objeto de la patente en la construcción o funcionamiento de los aparatos de locomoción aérea o terrestre de otros países o de los accesorios de dichos aparatos, cuando éstos penetren temporal o accidentalmente en territorio chileno.

ii) legislaciones nacionales y regionales sobre procedimientos de oposición y otros mecanismos de revocación o cancelación administrativa, que pueden consultarse en: http://www.wipo.int/scp/es/revocation_mechanisms/;

Demanda de Oposición a la solicitud de Registro de Patente

Es una acción de carácter legal y formal, mediante la cual un tercero interesado demanda para que una solicitud de registro no se convierta en registro, por considerar que no cumple los requisitos de patentabilidad u otro requisito legal para su otorgamiento.

El procedimiento de oposición sólo puede ser iniciado mediante una demanda de oposición, dando lugar a un procedimiento de lo contencioso administrativo. Exige a las partes comparecer por abogado habilitado para el ejercicio de la profesión (art. 5° de la Ley).

A contar de la notificación de la demanda de oposición, el solicitante de la patente y demandado dispone de un plazo de 45 días para contestar la oposición (art. 9° Ley). Si hubiere hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos entre la solicitud de patente y la demanda de oposición, se recibirá la causa a prueba por el plazo de 45 días (art. 10 Ley). El término probatorio podrá prorrogarse en casos calificados por 30 días a petición de cualquiera de las partes en el litigio. La documentación que se acompañe durante la fase de prueba debe presentarse en español o debidamente traducida, si INAPI así lo exigiere (art. 10 bis Ley). En el procedimiento contencioso las partes pueden hacer uso de todos los medios de prueba habituales en este tipo de materias, y los establecidos en el Código de Procedimiento Civil Chileno, con exclusión de la prueba testimonial (art. 12 Ley).

Concluido el término probatorio, en el procedimiento se designa perito (experto) a fin de que emita los informes periciales de rigor y se pronuncie sobre el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la solicitud, y de lo alegado por el oponente.

A continuación se reproduce el artículo 5 de la Ley:

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

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

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

Nulidad de un Registro de Patente

El artículo 18 bis G de la Ley de propiedad industrial, establece que cualquier persona interesada podrá solicitar la nulidad de un registro de derecho de propiedad industrial. Al igual que en el procedimiento de oposición, la demanda de nulidad deberá ser patrocinada por abogado habilitado conforme lo dispuesto en la Ley N° 18.120.

La acción de nulidad de una patente de invención prescribe en el término de cinco años, contado desde la resolución que aceptó a registro la solicitud (art. 50 LPI).

De acuerdo al artículo 18 bis G de la Ley, la demanda de nulidad deberá contener, al menos, los siguientes antecedentes: a) Nombre, domicilio y profesión del demandante. b) Nombre, domicilio y profesión del demandado. c) Número y fecha del registro cuya nulidad se solicita, e individualización del derecho respectivo. d) Razones de hecho y de derecho en las que se fundamenta la demanda, con indicación precisa y clara de las causales de nulidad invocadas.

La declaración de nulidad de una patente de invención procederá por alguna de las siguientes causales (artículo 50 Ley):

- a) Cuando la concesión se ha basado en informes periciales errados o manifiestamente deficientes.
- b) Cuando el registro se ha concedido contraviniendo las normas sobre patentabilidad y sus requisitos, de acuerdo con lo dispuesto en esta LPI.

A continuación se transcribe, el artículo 50 Ley:

“Procederá la declaración de nulidad de una patente de invención por alguna de las causales siguientes:

- a) Eliminado.
- b) Cuando la concesión se ha basado en informes periciales errados o manifiestamente deficientes.
- c) Cuando el registro se ha concedido contraviniendo las normas sobre patentabilidad y sus requisitos, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley.

La acción de nulidad de una patente de invención prescribirá en el término de cinco años, contado desde el registro de la misma.”

iii) actividades colaborativas en materia de búsqueda y examen de solicitudes de patentes y de reutilización de los resultados de la búsqueda y el examen, a escala internacional, disponibles en:<http://www.wipo.int/patents/es/topics/worksharing/>;

Desde el año 2014, INAPI comenzó el funcionamiento como Administración Encargada de la Búsqueda Internacional y del Examen Preliminar Internacional (ISA/IPEA) bajo el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), contribuyendo de esta forma a distribuir las

capacidades de búsqueda y examen en el marco del PCT y siendo un actor relevante dentro de un acuerdo que tiene como eje la cooperación.

Actualmente INAPI presta sus servicios en español e inglés para 13 países de Latinoamérica y el Caribe (Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago). Los informes de búsqueda y opiniones escritas emitidos por INAPI han sido de gran utilidad tanto para los solicitantes como las Oficinas de la región que han utilizado los resultados del trabajo de INAPI en modo colaborativo.

Asimismo, en el marco del Seminario Regional de PCT desarrollado en Costa Rica el año 2019 (el último presencial pre pandemia) surgió el Programa Regional de Capacitación Colaborativa para examinadores de patentes en América Latina, en el cual han participado la EPO, USPTO, OEPM, la Oficina de Canadá y en donde INAPI ha participado con tutores, y sobre el cual se ha hecho una versión anual.

Por otra parte, INAPI también ha tenido iniciativas bilaterales con algunas Oficinas de patentes como República Dominicana y Trinidad y Tobago, en donde se ha compartido resultados de búsqueda y examen de solicitudes en fase nacional y ha formado parte como Oficina donante del servicio de Cooperación internacional en el examen de patentes (ICE) apoyando a Trinidad y Tobago con el reporte de búsqueda y examen de algunas solicitudes locales de dicho país.

Finalmente, INAPI también cumple un rol activo formando parte del Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH), el cual apunta a evitar la duplicación del trabajo de las Oficinas de patentes.

iv) la recopilación de leyes y prácticas relacionadas con el alcance del secreto profesional en la relación cliente-abogado y su aplicación a los asesores en patentes, que puede consultarse en: https://www.wipo.int/scp/es/confidentiality_advisors_clients/national_laws_practices.html.

El link proporcionado en el párrafo anterior no se encuentra habilitado, sin embargo consultamos el link correspondiente a dicha página en idioma inglés y actualizamos el texto allí publicado de la siguiente manera:

Confidentiality of Communication between Clients and their Patent Advisors

CHILE

The Chilean law does not provide for IP professionals as it does for doctors, lawyers etc. IP practitioners are neither the subject of a specific examination nor qualification for practicing. The practice indicates that most of the IP practitioners are lawyers in Chile. The Professional Code of Ethics of the Bar Association provides certain ethical obligations for lawyers. Lawyers are bound by professional secret obligation, according to which third parties cannot force disclosure of communications between lawyers and their clients, third parties or other attorneys. The Political Constitution of Chile states that professional

associations should be empowered to hear complaints against the ethical conduct of their members, and their decisions may be appealed to the respective court of appeals. Lawyers who are not associated will be tried by the ordinary courts. The Chilean law provides for a criminal offense relating to the lawyer's professional secrecy. Article 231 of the Chilean Criminal Code refers to lawyers or legal procurators who, with malicious abuse of their post, harm their client or discover their secrets. This particular disposition protects the value associated with the trust that the client places in his lawyer / procurator and contemplates both a pecuniary sanction, alongside the prohibition of exercising the profession, either temporary or permanent. The reserved nature of the documents that are exchanged under the professional secrecy of lawyers is guaranteed by the Supreme Court of Justice in its rulings. The non-lawyer practitioners will be ruled by the civil mandate, and eventually by the confidentiality clauses of a contract with their clients and/or employers.