

Las reivindicaciones determinan el alcance de protección de una patente

Las reivindicaciones determinan el alcance de protección que tiene una patente de invención, es decir, qué producto o proceso específico es el amparado por la patente correspondiente.

Al respecto, es necesario destacar dos artículos de la Ley de Propiedad Industrial, siendo ellos el artículo 43 Bis inciso segundo que señala *"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"* y el artículo 49 inciso tercero del mismo cuerpo legal señala que *"El alcance de la protección otorgada por la patente o la solicitud de patente se determinará por el contenido de las reivindicaciones. La memoria descriptiva y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones"*.

A su vez, el artículo 35 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial señala que "las reivindicaciones definirán la materia que será objeto de la protección y deberán estar sustentadas en la memoria descriptiva" mientras que el artículo 38 del mismo Reglamento señala que "la definición del invento propiamente tal, así como lo que en definitiva queda protegido por el derecho de propiedad industrial que se otorgue, es aquel contenido, exclusivamente, en el pliego de reivindicaciones aceptado por el Instituto. Sin embargo, la memoria descriptiva y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones".

Si bien, lo usual que este tema sea discutido en juicios de infracción de patentes de invención ante Tribunales Ordinarios (Civiles o Penales), recientemente fue objeto de discusión en un juicio ante el Tribunal de Propiedad Industrial.

En este caso, en el marco de un procedimiento de nulidad de una patente de invención, el titular de la patente solicitó la Inspección Personal de INAPI del invento, ante lo cual el mismo Instituto resolvió "a todo, téngase presente, se resolverá en su momento". Ante dicha resolución, el titular presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de Propiedad Industrial. En lo que respecta al



Cristián Barros
cbarros@sargent.cl

tema de esta columna, y respecto al alcance de la protección de una patente de invención y si esta depende del producto comercializado o usado o el pliego de reivindicaciones, dicho Tribunal resolvió en su considerando Tercero que "Pues bien, si observamos para el análisis de la novedad y el nivel inventivo se requiere del análisis y contrastación documental de la invención con el estado del arte previo, sin constatación empírica, por lo que nada puede aportar el desempeño actual de la invención que será siempre futuro y, por tanto, improcedente a efectos temporales de análisis y además, se trataría de un análisis empírico que escapa a la valoración de novedad y altura inventiva que dispone la ley" (Rol TPI 1537-2023, 8 de febrero de 2024, Registro N.º 59.679).

Tal como se puede observar de esta sentencia, es el pliego de reivindicaciones y no el producto o proceso lo esencial para determinar si una solicitud o patente concedida cumple con los requisitos de novedad y de nivel inventivo.





Practice Area News

Elemento principal de marcas comerciales. El 14 de febrero de 2024 el TPI en sentencia Rol 1919-2023 reiteró la importancia del elemento central de una marca comercial al rechazar la solicitud "SUPER AP MERCADO JUSTO PARA TODOS" por la existencia de marcas comerciales registradas "AP", resolviendo que aquel era el elemento principal y que por ende las demás palabras de la solicitud no permitirían a los usuarios diferencias entre las marcas comerciales.

Publicidad radial o verbal. El 15 de febrero de 2024, el TPI en su sentencia Rol 191-2024 una vez más resolvió la comparación entre marcas comerciales en base a la publicidad radial o verbal, rechazado la solicitud "POSITIBE UNIFORMS" por la existencia previa de la marca "POSITIVE +++" señalando que las expresiones principales se pronuncian en forma idéntica e inducirían a confusión a los auditores de publicidad radial.

Generación Dorada. El 6 de febrero de 2024 el TPI en su sentencia Rol 79-2024 rechazó un recurso de apelación presentado por la ANFP en contra de la solicitud "GENERACION DORADA" solicitada por Canal 13. El Tribunal consideró que, si bien "GENERACION DORADA" es usada para referirse a una generación de deportistas, dicho uso no fue con intención de distinguir productos o servicios, aceptando a registro la solicitud de Canal 13.

Rol adjetivo de la marca. El 23 de enero de 2024 el TPI en su sentencia Rol 11-2024 aceptó un recurso de apelación aceptando a registro la marca "TEREA RUBY FUSE" a pesar de la existencia de la marca previamente registrada "FUSE" señalando que esta última posee un rol absolutamente adjetivo, destacando esa calidad y desapareciendo sus rasgos marcarios, lo que permite la pacífica coexistencia de las marcas en el comercio.

In the Firm

• **Sargent & Krahn reconocida en categoría Gold por la publicación internacional World Trademark Review.** Hemos sido reconocidos por la publicación internacional **World Trademark Review** como una de las mejores firmas legales en Propiedad Intelectual en Chile en categoría Gold, destacando también a nuestros abogados Alfredo Montaner, Juan Pablo Egaña, Cristián Barros, Eduardo Lobos y Pablo Cariola.



• **Sargent & Krahn: Banda 1.** La prestigiosa publicación internacional **Chambers Global 2024** nos ha posicionado en Propiedad Intelectual en banda N.º 1.

¡Felicitaciones a todo el equipo de Sargent & Krahn por este gran reconocimiento y agradecer a nuestros clientes por confiar en nuestro trabajo y compromiso!

