

Comentarios respecto del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial sometido a consulta pública.

A continuación, incluimos nuestros comentarios y observaciones respecto del borrador del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial y agradecemos la oportunidad de poder participar en esta consulta pública.

Artículo 1º.- *El presente reglamento regula el otorgamiento y la protección de los derechos de propiedad industrial relativos a las marcas comerciales, patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen.*

- **Comentario:** El artículo en comento debe complementarse para incluir expresamente “secretos industriales e información no divulgada sometida a autoridades regulatorias”. De esta forma, el artículo debería señalar: *“El presente reglamento regula el otorgamiento y la protección de los derechos de propiedad industrial relativos a las marcas comerciales, patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, **secretos industriales e información no divulgada sometida a autoridades regulatorias.**”*

Artículo 2º.- *Para los efectos del presente reglamento, se entenderá por: ... **Equivalente técnico:** elemento o medio que realiza la misma función que aquel que está reivindicado en una invención, de la misma manera y produciendo el mismo efecto o resultado señalado en la reivindicación.*

- **Comentario:** El artículo debería actualizar la definición de equivalente técnico, teniendo presente que la aplicación primaria de este concepto radica en la interpretación de reivindicaciones. De esta forma, proponemos que quede redactado de la siguiente manera: *“Equivalente técnico: **A los efectos de la interpretación de reivindicaciones, equivalente técnico es un elemento o medio que realiza la misma función que aquel que está reivindicado en una invención, de la misma manera y produciendo el mismo efecto o resultado señalado en la reivindicación.**”*

Artículo 6º.- *Toda solicitud para el registro de marcas comerciales contendrá, al menos, las siguientes menciones: a) Nombre completo o razón social; **género**, cuando corresponda; RUT, si tuviere; correo electrónico y domicilio del solicitante; e igual información sobre su apoderado o representante, si lo hubiere. A elección del solicitante podrá, además, indicar el número de su cédula nacional de identidad y el de su apoderado o representante;*

- **Comentario:** Entendiendo que la inclusión del género en una solicitud es una medida proactiva para fomentar la participación y reconocimiento de las mujeres en el mundo de la propiedad industrial e innovación, nos parece que es un cambio bienvenido. Habiendo señalado lo anterior, de ser necesario, hay que especificar que la inclusión de “*género*” es para fines estadísticos o bien los fines específicos que determine el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, sin que pueda servir de base para formular observaciones de forma.

Artículo 7º.- *A toda solicitud de marca comercial deberá acompañarse: d) En el caso de marcas que consistan en signos no tradicionalmente susceptibles de representación gráfica, antecedentes que permitan especificar claramente la marca solicitada, en conformidad a los requerimientos y estándares compatibles con los canales dispuestos por el Instituto.*

- **Comentario:** No se especifican requisitos y medios materiales necesarios para la presentación de las marcas no tradicionales como olfativas, de posición o tridimensionales. De esta forma, el Reglamento especifica requisitos para marcas tradicionales, pero no para aquellos en que precisamente los solicitantes requerirán asistencia o bien conocer los medios materiales para su presentación.

Artículo 9º.- *Toda solicitud de patente de invención o modelo de utilidad contendrá, al menos, las siguientes menciones:*

- a) Nombre completo o razón social; género, cuando corresponda; RUT, si tuviere; correo electrónico y domicilio del solicitante; e igual información sobre su apoderado o representante, si lo hubiere. A elección del solicitante podrá, además, indicar el número de su cédula nacional de identidad y el de su apoderado o representante;*
- b) Nombre completo del inventor, **género**, nacionalidad y domicilio;*

- c) *Título del invento;*
 - d) *Número, lugar y fecha de la primera solicitud presentada en el extranjero, si la hubiere;*
 - e) *Declaración formal de novedad, propiedad y utilidad de la invención, según el artículo 44 de la Ley;*
 - f) *Firma del solicitante o de su apoderado, o representante si lo hubiere;*
 - g) *Declaración, en su caso, del carácter de divisional, citando el número de la solicitud original que se encuentre pendiente de resolver por el Instituto;*
 - h) *Declaración, en su caso, de la existencia de divulgaciones a que se refiere el artículo 42 de la Ley;***
 - i) *Los demás antecedentes exigidos para dar cumplimiento a las normas aplicables al ingreso de solicitudes ante los órganos de la Administración del Estado, en conformidad a los requerimientos y estándares compatibles con los canales dispuestos por el Instituto.*
- **Comentario:** Independiente del actual artículo 37 del Reglamento vigente (y artículo 31 del Reglamento sometido a consulta pública), considerando algunas sentencias de la Corte Suprema y del Tribunal de Propiedad Industrial, la adición expresa de que se debe incluir la declaración de la existencia de divulgaciones inocuas a que se refiere el artículo 42 nos parece bienvenido. A su vez, la precisión del género de los y las inventoras nos parece una medida que promoverá la participación de las mujeres.

Artículo 11º.- *Toda solicitud de dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, contendrá, al menos, las siguientes menciones: g) Declaración, en su caso, de la existencia de divulgaciones a que se refiere el artículo 42 de la Ley;*

- **Comentario:** Resulta bienvenida una mención expresa a las divulgaciones inocuas para los Diseños Industriales y Dibujos Industriales y que aquella institución no dependa exclusivamente de un reenvío del artículo 63 de la Ley de Propiedad Industrial actualmente en vigencia.

Artículo 22º.- *La representación de la marca definirá el objeto del registro. En los casos en que la representación vaya acompañada de una descripción escrita, esta deberá concordar con la*

representación y no extender su ámbito de protección. La marca comercial que consista en una letra, cifra o número, necesariamente deberá estar representada en forma gráfica, con un diseño característico que le otorgue distintividad. Tratándose de frases de propaganda, las solicitudes de éstas deberán ser presentadas únicamente como denominaciones y no estar incluidas dentro de una etiqueta.

- **Comentario:** El antiguo Reglamento incorporaba en este artículo una definición de marcas comerciales. La redacción actual resulta confusa y entendemos que el objetivo es establecer la consistencia entre la parte denominativa de una marca y su representación gráfica. Sería posible simplificar la redacción indicando que ***“Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. La parte denominativa de una marca comercial deberá ser consistente con la representación gráfica de la misma. La marca comercial que consista en una letra, cifra o número, necesariamente deberá estar representada en forma gráfica, con un diseño característico que le otorgue distintividad. Tratándose de frases de propaganda, las solicitudes de éstas deberán ser presentadas únicamente como denominaciones y no estar incluidas dentro de una etiqueta.”***

Artículo 32º.- *El resumen consistirá en una síntesis de la invención y una indicación del campo técnico o sectores industriales en los cuales ésta tiene aplicación. Se presentará en conformidad a los requerimientos y estándares compatibles con los canales dispuestos por el Instituto. El resumen deberá permitir la comprensión esencial del problema técnico que se resuelve, de su solución y aplicación, debiendo incluir una figura representativa de la invención, cuando corresponda. Cuando la invención contenga o consista en una sustancia farmacéutica que posea una Denominación Común Internacional, ésta debe ser incluida en el resumen.*

- **Comentario:** Estimamos que sería correcto precisar que dicha mención de la Denominación Común Internacional tiene una finalidad exclusivamente técnica y que no podrá ser considerada para ningún otro fin y en especial que no será considerada para la determinación del ámbito de protección de la patente. En efecto sin esta precisión se corre el riesgo de que al interpretar el ámbito de una patente se tienda a restringirlo sólo la sustancia farmacéutica identificada por su DCI.

Así, proponemos que la norma quede como sigue: *“El resumen consistirá en una síntesis de la invención y una indicación del campo técnico o sectores industriales en los cuales ésta tiene aplicación. Se presentará en conformidad a los requerimientos y estándares compatibles con los canales dispuestos por el Instituto. El resumen deberá permitir la comprensión esencial del problema técnico que se resuelve, de su solución y aplicación, debiendo incluir una figura representativa de la invención, cuando corresponda. Cuando la invención contenga o consista en una sustancia farmacéutica que posea una Denominación Común Internacional, ésta debe ser incluida en el resumen, **no obstante, la mención de la Denominación Común Internacional tiene una finalidad exclusivamente técnica que no podrá ser considerada para ningún otro fin y en especial no será considerada para la determinación del ámbito de protección de la patente.**”*

Artículo 33º.- *La memoria descriptiva del invento se deberá presentar en texto formando cuerpo aparte e incluirá descripción de lo conocido en la materia, descripción de los dibujos (si los hay), descripción de la invención y ejemplos de aplicación, cuando corresponda.*

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".

Cuando la invención comprenda un material biológico vivo, incluyendo virus, o su procedimiento de obtención, de tal manera que la invención no pueda ser reproducida cabalmente en la memoria descriptiva, el Instituto podrá solicitar que dicho material sea depositado en un organismo internacionalmente reconocido para tales efectos, debiendo indicarse la institución y número de registro respectivo.

Cuando la invención contenga o consista en una sustancia farmacéutica que posea una Denominación Común Internacional, ésta debe ser incluida en la memoria descriptiva.

Los ejemplos de aplicación de la invención consistirán en una exposición detallada de, a lo menos, un modo de realización de la invención y podrán apoyarse o ilustrarse con ayuda de los dibujos si los hubiere, de tal forma que sirva para hacer reproducible la invención.

- **Comentario:** Estimamos que exigir nuevamente la inclusión de la Denominación Común Internacional en la Memoria Descriptiva cuando ya se solicitó en el Resumen parece ser un requisito redundante. Asimismo, reiteramos nuestro comentario anterior que sería correcto precisar que dicha mención de la Denominación Común Internacional tiene una finalidad exclusivamente técnica y que no podrá ser considerada para ningún otro fin y en especial que no será considerada para la determinación del ámbito de protección de la patente.

A su vez, la modificación de “ejemplo” por “ejemplos” como un requisito no encuentra sustento en la Ley Corta de Propiedad Industrial y hace injustificadamente más pesada la carga del solicitante para la divulgación de su invención, además de introducir un grado de ambigüedad indeseable. ¿Cuántos ejemplos serán suficientes, 2, 3, etc.?

Así, proponemos que la norma quede como sigue: *“La memoria descriptiva del invento se deberá presentar en texto formando cuerpo aparte e incluirá descripción de lo conocido en la materia, descripción de los dibujos (si los hay), descripción de la invención y un **ejemplo** de aplicación, cuando corresponda.*

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”.

Cuando la invención comprenda un material biológico vivo, incluyendo virus, o su procedimiento de obtención, de tal manera que la invención no pueda ser reproducida cabalmente en la memoria descriptiva, el Instituto podrá solicitar que dicho material sea depositado en un organismo internacionalmente reconocido para tales efectos, debiendo indicarse la institución y número de registro respectivo.

*Quando la invención contenga o consista en una sustancia farmacéutica que posea una Denominación Común Internacional, ésta debe ser incluida en la memoria descriptiva. **No obstante, la mención de la Denominación Común Internacional tiene una finalidad exclusivamente técnica que no podrá ser considerada para ningún otro fin y en especial no será considerada para la determinación del ámbito de protección de la patente.***

Los ejemplos de aplicación de la invención consistirán en una exposición detallada de, a lo menos, un modo de realización de la invención y podrán apoyarse o ilustrarse con ayuda de los dibujos si los hubiere, de tal forma que sirva para hacer reproducible la invención.”

Artículo 38º.- *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.*

Cada solicitud podrá contener una o más reivindicaciones independientes, siempre que correspondan a la misma unidad inventiva y estén debidamente ligadas.

Un pliego de reivindicaciones podrá incluir una reivindicación independiente de producto que podrá estar ligada a una reivindicación independiente de proceso o procedimiento especialmente concebido para su fabricación y con una que individualice el aparato o medio creado especialmente para llevarlo a cabo.

Las reivindicaciones dependientes, esto es aquellas que comprenden características de una o varias reivindicaciones anteriores de la misma categoría, harán siempre referencia al número o números de las reivindicaciones de la cual dependen, seguidas de la caracterización adicional, en las que se entenderán incorporadas las limitaciones de la reivindicación de la cual dependen. De preferencia se agruparán seguidamente de la reivindicación de la cual dependan.

Una reivindicación dependiente múltiple puede servir de base para una nueva reivindicación dependiente.

- **Comentario:** Estimamos que es una oportunidad para precisar en forma expresa que la protección otorgada por las patentes de invención debe ser analizado en virtud de cada reivindicación por sí misma. De esta forma, proponemos que este artículo quede redactado de la siguiente manera: *“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, exclusiva y separadamente en cada una de las reivindicaciones que conforman el pliego de reivindicaciones aceptado por el Instituto. Sin embargo, la memoria descriptiva y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones.

Cada solicitud podrá contener una o más reivindicaciones independientes, siempre que correspondan a la misma unidad inventiva y estén debidamente ligadas.

Un pliego de reivindicaciones podrá incluir una reivindicación independiente de producto que podrá estar ligada a una reivindicación independiente de proceso o procedimiento especialmente concebido para su fabricación y con una que individualice el aparato o medio creado especialmente para llevarlo a cabo.

Las reivindicaciones dependientes, esto es aquellas que comprenden características de una o varias reivindicaciones anteriores de la misma categoría, harán siempre referencia al número o números de las reivindicaciones de la cual dependen, seguidas de la caracterización adicional, en las que se entenderán incorporadas las limitaciones de la reivindicación de la cual dependen. De preferencia se agruparán seguidamente de la reivindicación de la cual dependan.

Una reivindicación dependiente múltiple puede servir de base para una nueva reivindicación dependiente”.

Artículo 43º.- *El solicitante podrá dividir su solicitud en dos o más solicitudes, hasta antes del nombramiento del perito, mientras no amplíe el campo de la invención según el contenido de la memoria descriptiva aceptada a trámite.*

- **Comentario:** La nueva Ley de Propiedad Industrial no introdujo modificaciones a la institución de las solicitudes divisionales de patentes de invención. Por ende, no se entiende esta reducción en el plazo para presentar voluntariamente una solicitud divisional, considerando el actual artículo 49 inciso 2 del Reglamento. Esta es una modificación contraria a los intereses de los solicitantes y que nos aleja más aun del estándar internacional que permite dividir una solicitud durante toda su tramitación.

Artículo 64º.- *El derecho de prioridad de una solicitud presentada en el extranjero, deberá ser invocado al momento de presentar la solicitud en Chile, citando el número, fecha y país en que se ha presentado la solicitud cuya prioridad se invoca. Se acompañará, además, el respectivo certificado*

de prioridad emitido por la autoridad competente del país de origen de la prioridad o aquél que se obtenga a partir de plataformas de intercambio documental internacional aceptadas por el Instituto, en conformidad a los requerimientos y estándares compatibles con los canales dispuestos por éste. El certificado deberá presentarse dentro del plazo de 90 días contados desde la fecha de presentación en Chile de la respectiva solicitud, debidamente traducido al español, si fuere el caso. La prioridad que no fuere certificada dentro de dicho plazo no será considerada en el expediente.

- **Comentario:** Nos parece correcto que se reconozca expresamente la posibilidad de acompañar el certificado de prioridad de la autoridad extranjera correspondiente o bien aquel que se obtenga de plataformas aceptadas por el Instituto, flexibilizando en parte los requisitos para invocar prioridad.

El Reglamento no contempla:

- El Reglamento no incluye ningún tipo de regulación respecto a la caducidad de marcas comerciales por falta de uso. En este sentido, creemos que el Reglamento constituye una instancia para especificar el requisito de “*uso real y efectivo*” establecido en el nuevo artículo 27 bis A de la Ley de Propiedad Industrial.