

Intellectual Property

Inteligencia artificial y patentes: un dilema en ciernes

Resulta ya innegable que la Inteligencia Artificial y el uso de ésta en distintos ámbitos de la actividad humana constituye ya una verdadera revolución y que no se trata solo de una tendencia o "hype".

Tampoco escapa a esta revolución la Propiedad Intelectual donde la discusión en materia de derechos de autor y su relación con la IA ya lleva bastante tiempo, centrándose, por una parte, en el riesgo de violación de derechos de propiedad intelectual en el uso de herramientas como OpenIA o Midjourney; y, por otra parte, en la definición de si una obra creada por IA o con su asistencia, es susceptible de protección. En este sentido, las decisiones en diversas jurisdicciones han establecido como principio general la importancia de la participación humana en el proceso creativo.

Estas discusiones se han llevado también al plano de las patentes de invención. Un primer dilema tuvo que ver con definir si las herramientas de IA pueden, como tales, ser inventoras, definiéndose en varias jurisdicciones que solo las personas pueden ser titulares de patentes de invención. Así se resolvió en EE. UU. en el comentado caso de "Thaler v. Vidal", negando la posibilidad de atribuir la calidad de inventor al dispositivo de IA "DABUS" y como consecuencia, rechazando el patentamiento del invento que éste había concebido. Este mismo raciocinio, que parece sensato, ha sido ratificado en el Reino Unido, no obstante, en otros países, por ejemplo, Australia, se ha resuelto de forma contraria y se estableció que "DABUS" si puede ser inventor.

Asimismo, a la cuestión de la autoría de las invenciones se ha sumado ahora un dilema creciente en relación con las invenciones concebidas por humanos asistidos con IA y ya hay trabajos como las "Guías de autoría para invenciones con asistencia de IA de la Oficina de Patentes de USA (Feb.2024)" que intentan dar pautas para responder la pregunta clave: ¿Cuánta intervención humana se requiere para que esas invenciones asistidas por IA sean patentables? o formulada de otro modo ¿Cuánta intervención de IA en la concepción de un invento descalifica su opción de patentamiento?

El problema reside en calibrar de la mejor manera cuál será el estándar de contribución humana a la concepción de una invención, que habilite calificarla como significativa.

En efecto, si los estándares que se asienten son muy estrictos, demandando gran intervención humana, y por consiguiente mínima intervención de IA, podría ocurrir que un número importante de invenciones quede fuera del sistema de patentes, y que, en el largo plazo, ausente la opción de amparo por dicha vía, se desincentive la creación de estas soluciones técnicas en perjuicio de la sociedad

**Sargent
& Krahn**
1889



Juan Pablo Egaña
jpegana@sargent.cl



Macarena Correa
macarena.correa@sargent.cl

siempre anhelante de avances técnicos sin importar si su origen se halla en una inteligencia humana o artificial. Por otro lado, si los estándares son muy laxos, admitiendo la patentabilidad de invenciones con gran intervención de IA, se corre el riesgo de que el incentivo a desarrollar actividad inventiva también decrezca entre los humanos, sustituido por una actividad rutinaria de simple alimentación de datos a dispositivos y sistemas de IA, lo que podría afectar su desarrollo intelectual y espiritual.

Como sea, siendo esta una discusión que continuará evolucionando y adaptándose a nuevos desafíos para inventores y autoridades, es fundamental que los primeros, en el uso de la IA, respalden y registren de forma cuidadosa su contribución a la invención con medidas concretas como el uso de tecnologías de *blockchain*.

Cabe finalmente otra alternativa, que las invenciones concebidas íntegra o cuasi íntegramente por IA proliferen no obstante carecer de protección por patentes, despojando poco a poco a los seres humanos del atributo de la creatividad, y, al mismo tiempo, sentando las bases para una obsolescencia acelerada del sistema de patentes. Así, como en todo lo que toca la IA, hay mucho en juego también en el ámbito de la Propiedad Intelectual y sus instituciones.





Practice Area News

TRANSPORT FOR LONDON obtiene decisión favorable que rechaza a registro el signo:



en base a la fama de la marca oponente y la mala fe del demandado. El pasado 17 de septiembre, el INAPI acogió la demanda de oposición deducida por **TRANSPORT FOR LONDON** en base a la famosa

marca que identifica el sistema de tránsito de Londres, consistente en el signo:



El INAPI concluyó que los signos enfrentados presentaban similitudes determinantes, al compartir una misma etiqueta.

LEGO obtiene sentencia condenatoria favorable por infracción a derechos de autor sobre sus minifiguras. Con fecha 17 de septiembre, el Juzgado de Garantía de Valparaíso, condenó al imputado en la causa RIT 10168- 2018, en su calidad de autor del delito del artículo 79 bis de la Ley 17.336.

Juzgado de Garantía de Valparaíso dicta sentencia condenatoria por infracción de marca "PITUFO-SMURF". Con fecha 13 de octubre de 2024, se condenó al imputado en la causa RIT 817-2018, en su calidad de autora de los delitos del artículo 28 b) de la Ley 19.039.

Glaxosmithkline LLC obtiene sentencia favorable en juicio de nulidad de patente. El pasado 16 de octubre, el INAPI rechazó la demanda de nulidad interpuesta en contra de la patente N°56481, acogiendo los argumentos del demandado y declarando que la patente en cuestión cumple los requisitos legales de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, sin que se verifiquen las causales de nulidad invocadas.

In the Firm

• Mejor Firma del Año en Patentes

Sargent & Krahn ha sido reconocida internacionalmente como "Firma del Año en Patentes" en Chile, otorgado en la ceremonia de premiación The Global IP Awards por las publicaciones IAM y World Trademark Review, en Londres.

Agradecemos el compromiso de todo el equipo y la confianza de nuestros clientes.



• Sargent & Krahn N°1 en Propiedad Intelectual

El ranking internacional The Legal 500 Latin America 2025 ha reconocido a **Sargent & Krahn** como una de las mejores firmas en Propiedad Intelectual en Chile en la posición N°1 y a los abogados Juan Pablo Egaña, Alfredo Montaner, Eduardo Lobos, Cristián Barros, Pablo Cariola y Daniela Guerrero en sus áreas de especialidad.



REVIEWS

LEGAL INDUSTRY

