

ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL: PATENTES

Subdirección de Transferencia de Conocimiento



- Ley de Propiedad Industrial
- Derecho sobre bienes inmateriales
- Qué es la propiedad industrial
- Qué es una patente y cuáles son sus beneficios
- Qué protege una patente
- Exclusiones de patentabilidad

¿Qué es la propiedad intelectual?

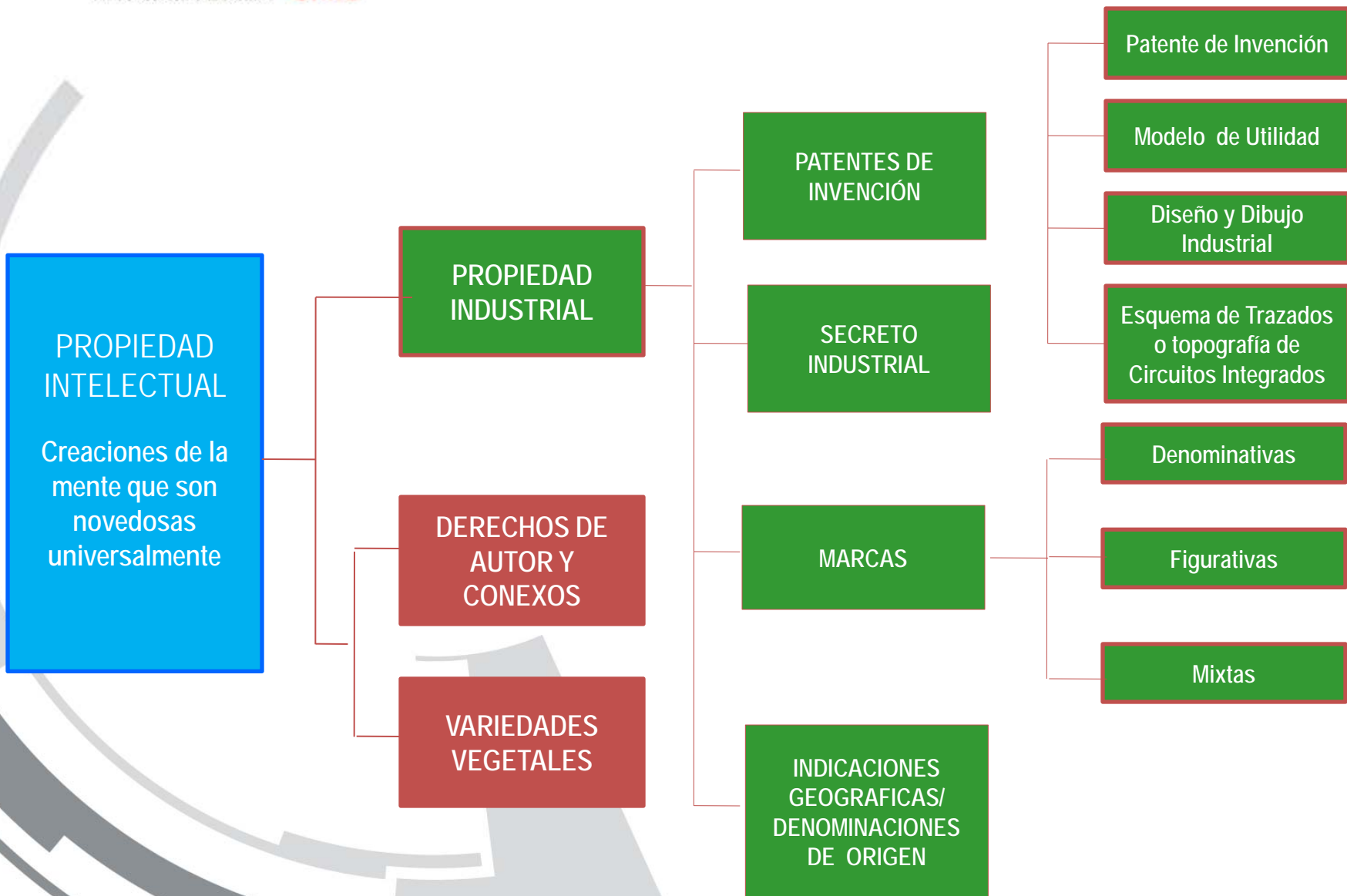
Por "propiedad intelectual" se entiende toda creación del intelecto humano.

La propiedad intelectual es la forma bajo la cual el Estado protege el resultado de la actividad creativa del hombre.

La propiedad intelectual tiene que ver con la información o los conocimientos que pueden incorporarse en objetos tangibles.

La protección de las creaciones constituye uno de los derechos fundamentales del hombre, desde finales del Siglo XIX y su objeto es garantizar a los creadores el aprovechamiento que se derive de la explotación de sus creaciones, así como promover en la comunidad mundial el conocimiento asociado a estos desarrollos.

¿Qué herramientas de propiedad intelectual ofrece la ley?



DERECHOS SOBRE BIENES INMATERIALES

PROPIEDAD INDUSTRIAL

Ley 19.039

- Patentes.
- Marcas.
- Modelos de Utilidad.
- Diseños Industriales.
- Circuitos Integrados.
- Derecho de la Competencia.
- Denominaciones de Origen. e Indicaciones Geográficas.

DERECHO DE AUTOR

Ley 17.336 (LPI)

- Derechos de autor, obras de literatura, ciencia y arte (Art. 1 y 3 LPI).
- Derechos conexos:
Artistas, intérpretes y ejecutantes (Art. 65 LPI).
Productores de fonogramas (Art. 67 LPI).
Organismos de Radiodifusión (Art. 69 LPI).
Bases de Datos (Art. 3 N° 17 LPI)
Programas de Computador (Art. 3 N° 16, art. 8, 37, 47 LPI)

OTROS

- Ley 19.342 sobre Variedades Vegetales
- Derecho a la propia imagen (Art. 19 N° 4, CPR).
- Derecho de la personalidad (Art. 19 N° 4 y 5 CPR).

Marco Legal Vigente

- Constitución Política. Art. 24 y 25.
- Código Civil. Art. 584 y 585.
- Ley 19.039 y modificaciones por ley 19.996 y ley 20.160.
- Obtención variedades vegetales. Ley 19.342
- Derecho de autor Ley 17.336

Acuerdos y Tratados Internacionales relevantes en el caso chileno

- Acuerdo sobre los Aspectos Derecho Propiedad Intelectual en el Comercio (ADPIC)
- Acuerdo de Asociación Chile - Unión Europea
- TLC Chile - Estados Unidos
- Tratado PCT

Resumen

DERECHO	OBJETO DE PROTECCIÓN	OBTENCIÓN DE LA PROTECCIÓN	DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN
Patentes	Una Invención	Solicitud y registro ante el INAPI	20 años no renovable
Modelo de utilidad	Una invención		10 años no renovables
Circuitos Integrados	Topografías de productos semiconductores		10 años no renovables
Diseños industriales	Diseños o modelos industriales		10 años no renovables
Marcas	Signo distintivo		10 años renovables indefinidamente
Denominaciones de Origen e Indicaciones geográficas	Signo distintivo		Indefinida
Derechos de autor	Creaciones de carácter literario, científico y artístico	Protección desde el momento de la creación, sin formalidades	70 años a partir de la muerte del autor.
Derechos conexos	Distintos objetos de protección	Protección sin formalidades.	70 años a partir del 31 de diciembre del año de la publicación (regla general)
Variedades Vegetales	Semillas y variedades vegetales	Registro en el Servicio Agrícola y Ganadero	Para las especies agrícolas y comerciales 15 años. Para especies frutales 18 años
Derecho de la competencia	Protección contra la competencia desleal		

Estrategias de protección para una creación (invención)

Mantener el Secreto.	Patentar.
No se hace público el "invento" o la forma de reproducirlo.	Se debe hacer público el "invento" y la forma de reproducirlo.
No se tiene un monopolio frente a los competidores.	Se obtiene un monopolio temporal y regional.
No se tiene protección frente a la copia.	Se tiene protección legal frente a la copia.

¿ Qué es la propiedad industrial?

Es un derecho exclusivo que otorga el estado para usar o explotar las invenciones que realizan personas naturales o jurídicas en un territorio.

Este derecho otorga a su titular, la facultad de excluir a otros del uso o explotación comercial de su propiedad si no cuenta con su autorización, en aquel territorio donde esta protegido.

PATENTES

El derecho de patentes se puede entender como un marco analítico para comprender la transformación del mundo natural a cosas artificiales y el espectro asociado a estos cambios.

¿Que protege una patente?

MUNDO NATURAL



DESCUBRIMIENTO



OBSERVACIÓN



DESCRIPCIÓN



RESULTADO



NOVEDAD

(Cosas patentables)



INNOVACIÓN

(Nivel Inventivo)



CAPACIDADES



PUBLICACIÓN



REVINDICACIONES



ARTIFICIAL

(Hecho por el hombre)



INVENCION



MANIPULACION



ESPECIFICACION DE LA
PATENTE

Qué es el invento, Como hacer el
invento, Como funciona el invento



UNIDAD DE LA INVENCION

Principios

- Territorialidad
- Exclusividad
- Duración Limitada
- Publicación es el *quid pro quo* por el monopolio de tiempo limitado que entrega el Estado, en contraste a esconder y acaparar información, entregándole un incentivo y premio al inventor.

Derecho de propiedad que concede el Estado para el *uso exclusivo* del objeto bajo protección. (Art. 31, Ley 19.039)

- Derecho negativo a que otro no utilice el invento sino esta licenciado. Uso exclusivo y excluyente (monopolio) para producir, vender o comercializar.
- Uso exclusivo limitado en el tiempo y limitado a una región geográfica.

OBJETO DE PROTECCIÓN

Ley de Propiedad Industrial Chilena establece 3 objetos de protección mediante registro de patentes.
(Art. 1, Ley)

- Invenciones
- Modelos de Utilidad
- Diseños Industriales

Art. 31: Solución a un problema de la técnica, que origina un quehacer industrial.

- Podrá ser un producto o un procedimiento.
- Independiente de la factibilidad o conveniencia económica de ponerla en práctica.

EJEMPLO PATENTE:

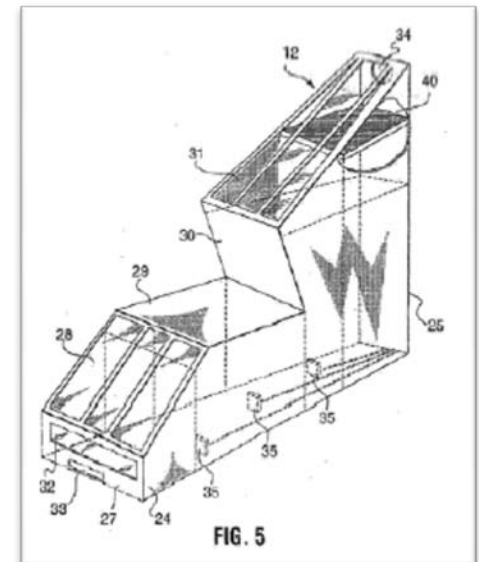
- N° SOLICITUD : 2861-02 CL
- DOMINIO PÚBLICO (ABANDONADA)

Planta generadora de energía solar

Resumen invención:

Una planta generadora de energía solar que comprende por lo menos una torre vertical con una parte superior montada sobre una estructura de base.

Cada cámara de calefacción es una cámara generalmente hueca con paredes formadas de planchas metálicas delgadas para absorber energía solar



¿Qué requisitos debe cumplir la invención para obtener una patente de invención?

1. Novedad (Art. 33, Ley)
2. Nivel Inventivo (Art. 35, Ley)
3. Aplicación Industrial (Art. 36, Ley)

Requisito: NOVEDAD

Una invención se considera nueva si no existe con anterioridad en el estado de la técnica.

Análisis formal comparativo de la solicitud con los documentos del estado de la técnica.

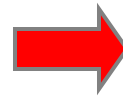
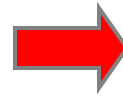
Dado que las reivindicaciones contienen la materia a proteger, la comparación se realiza entre éstas y los documentos del estado de la técnica.

Requisito: NOVEDAD

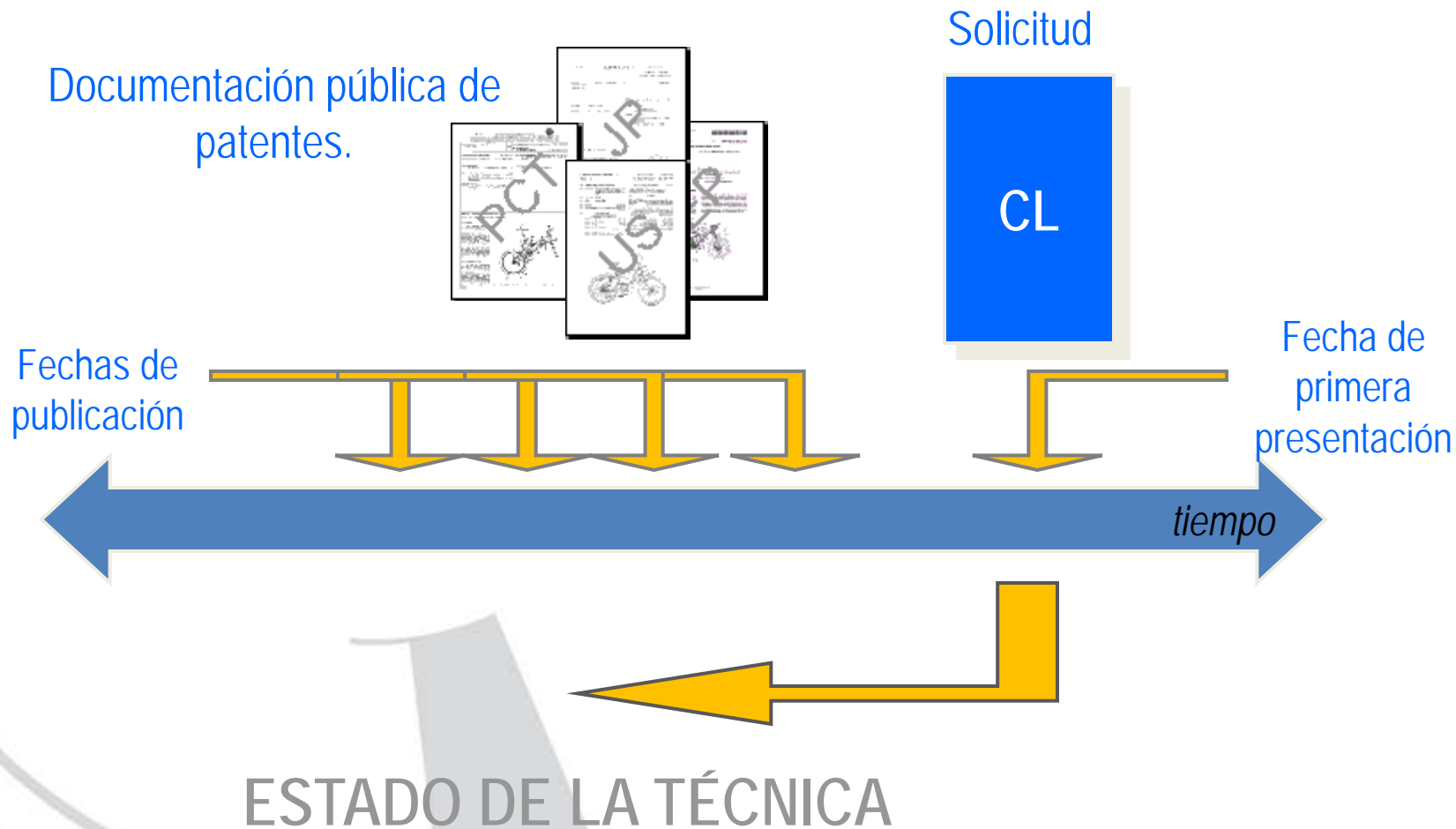
Estado de la técnica:

Comprende *todo* aquello que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en *cualquier lugar del mundo*, mediante una publicación tangible, comercialización, uso u otro medio, *antes de la fecha de primera presentación* de una solicitud.

¿Es novedoso?



En la práctica...



NOVEDAD Y PRIORIDAD

Prioridad es el día de presentación de la solicitud y es determinante para la novedad de la invención.

Día que fija el estado de la técnica

Excepciones: divulgación inocua (art. 42)

En la práctica...

Solicitud

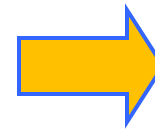
S=
A
B
C

E.T.

D1=
A
B
D

D2=
A
F
G

D3=
A
R
Z



Solicitud es
Novedosa

Solicitud

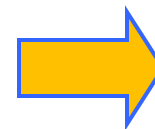
S=
A'
B'
C'

E.T.

D1=
A
B
D

D2=
A'
B'
C'

D3=
A
F
G



Solicitud no es
Novedosa

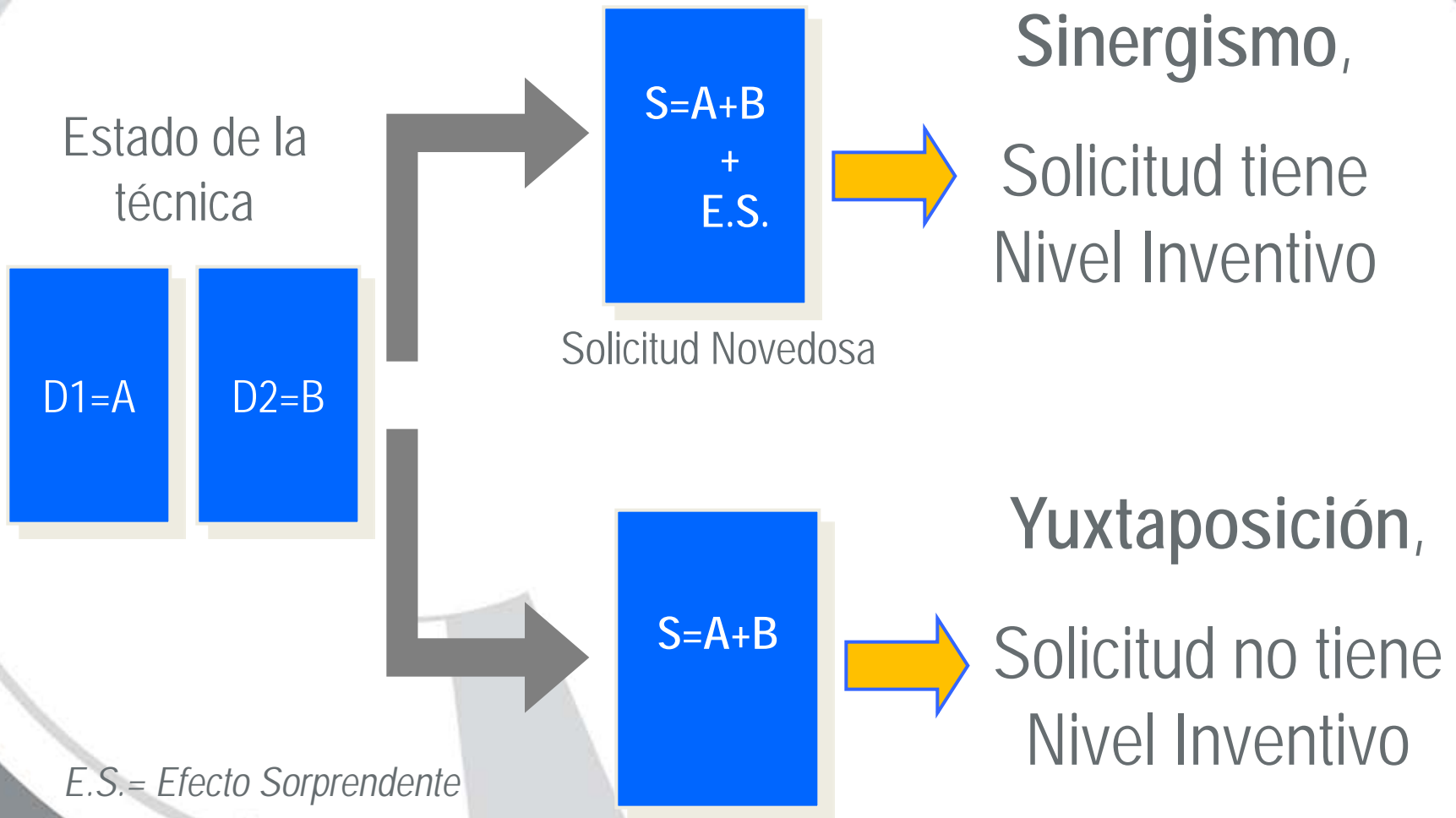
Requisito: NIVEL INVENTIVO

Una invención tiene nivel inventivo si, para un experto en la materia, la invención no se deriva de manera evidente a partir del conocimiento contenido en el Estado de la Técnica.

El experto en la materia:

- Conoce todo el E.T. relacionado.
- No tiene capacidad inventiva.

En la práctica...



Requisito: APLICACIÓN INDUSTRIAL

Una invención se considera susceptible de aplicación industrial cuando puede ser producida o utilizada en la industria.

El término industria debe ser entendido en su sentido más amplio.

CLASES DE PATENTES

Las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones , sean de productos o de procedimientos, o estar relacionados con ellos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

Art. 31 y 32, Ley 19.039

CLASES DE PATENTES

- Procedimientos y Productos → Art. 31 LPI.
- Patente de procedimientos → proceso destinado a la obtención o aplicación de un producto.
- Patente sobre productos → aquellas que recaen en el objeto en sí, su estructura, composición, forma, etc.

EXCLUSIONES

Exclusiones de patentabilidad

Artículo 37, Ley 19.039

(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.

Artículo 37, Ley 19.039

Continuación (b)...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.

Artículo 37, Ley 19.039

(c) Los sistemas, métodos, principios o planes económicos, financieros, comerciales 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.

Exclusiones de patentabilidad

Artículo 37, Ley 19.039

(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....

Artículo 37, Ley 19.039

continuación (e)..... 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.

Artículo 37, Ley 19.039

(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.

Criterios Comparados Patentabilidad Biotecnología

Primera pregunta:

¿A quien le corresponde determinar que es o que no es patentable?

Respuesta:

Ley e interpretaciones. A nivel comparado no ha sido la oficina de patentes:

Criterios Comparados Patentabilidad Biotecnología

Ej.1: Diamond v. Chakrabarty -> EUA

Mr. Diamond era el Director de la USPTO.

Bacteria modificada genéticamente capaz de descomponer petróleo.

Se reivindicaba el método para producir la bacteria, el método de aplicación de la bacteria, y la bacteria en si misma.

Criterios Comparados Patentabilidad Biotecnología

Comienza en 1972, USPTO rechaza la reivindicación sobre la bacteria por considerarla un ser vivo ya existente y por lo tanto no contemplado como "patentable subject matter" de acuerdo a 35 U.S.C S. 101.24 de la Ley de Patentes de 1952.

Criterios Comparados Patentabilidad Biotecnología

- Chakrbarty apela ante el mismo USPTO y este le da la razón en que la bacteria era nueva pero rechaza de todos modos por ser un ser vivo.
- Chakabarty apela ante la Corte Federal de Apelaciones en materia de aduanas y patentes la que le da la razón en todo.

Criterios Comparados Patentabilidad Biotecnología

- USPTO apela a decisión de la Corte Federal.
- Resuelto por la Corte Suprema de EUA en 1980 por un fallo 5-4.

Criterios Comparados Patentabilidad Biotecnología

- Ej.2: Harvard Mouse, patente sobre proceso de producción y sobre animal transgénico.
- En USA: 1984 se solicita la patente y se otorga la patente 4,736,866 en 1988.
- También se otorga sin problemas en Australia, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, España, U.K., Japón y Nueva Zelanda.

Criterios Comparados Patentabilidad Biotecnología

- Canadá: President and Fellows of Harvard College v. Canada (Commissioner of Patents)
- Se solicita en 1985 y en 1993, después de larga discusión en la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual, son rechazadas las reivindicaciones sobre el ratón y aceptadas sobre el proceso.

Criterios Comparados Patentabilidad Biotecnología

- Apelaciones en todas las instancias posibles.
- En 2000 la Corte Federal de Apelaciones da razón a Harvard.
- El 5 de Diciembre de 2002 Corte Suprema rechaza la patentabilidad de "formas de vida superior".

Criterios Comparados Patentabilidad Biotecnología

- Fallo 5-4. Common Law v. Civil Law.
- Señala que Parlamento debe legislar porque ellos no están llamados a decidir esto.
- No hay proyecto de ley al respecto al día de hoy.

Criterios Comparados Patentabilidad Biotecnología

Europa:

- Rechazado por Oficina Europea de Patentes en 1985 porque interpretó que artículo 53 (b) de la Convención Europea de Patentes rechazaba patentar “variedades animales”.
- Se revierte decisión en 1992 basado en diferencias en significado del concepto entre el inglés, francés y alemán.

PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN



CONTENIDOS DE LOS ANTECEDENTES:

- Hoja Solicitud y Técnica
- Memoria descriptiva
- Pliego de reivindicaciones
- Dibujos

Todos los antecedentes se deben presentar en **DUPLICADO** (art. 5, 11 y 12 del reglamento de la Ley N°19.039).

PROCEDIMIENTO DE PROTECCIÓN

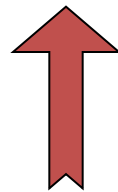
Depósito de
Solicitud de
Patente

Examen de
Formalidades

Publicación

Búsqueda y
Examen
Sustantivo

Concesión



REQUISITOS FORMALES

ANTECEDENTES LEGALES
ESTRUCTURA FORMAL
DOCUMENTOS TECNICOS

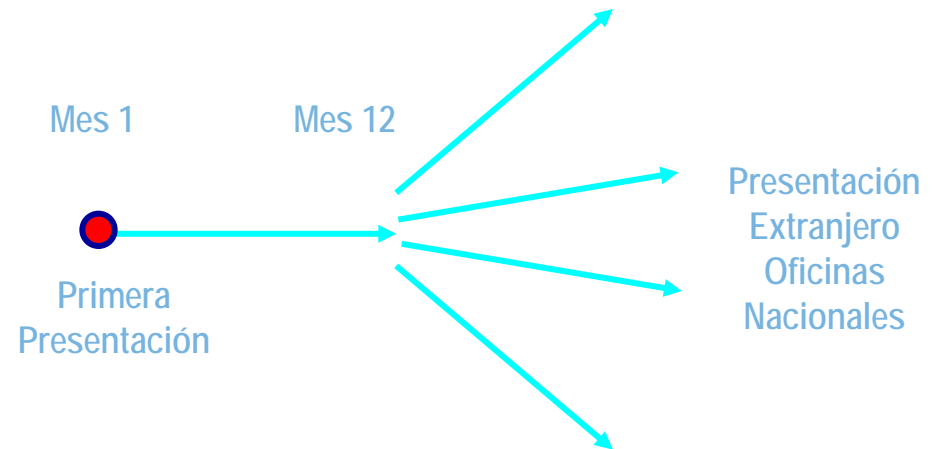
REQUISITOS SUSTANTIVOS

NOVEDAD
NIVEL INVENTIVO
APLICACIÓN INDUSTRIAL
EXCLUSIONES

PROCEDIMIENTO DE PROTECCIÓN

SISTEMA TRADICIONAL

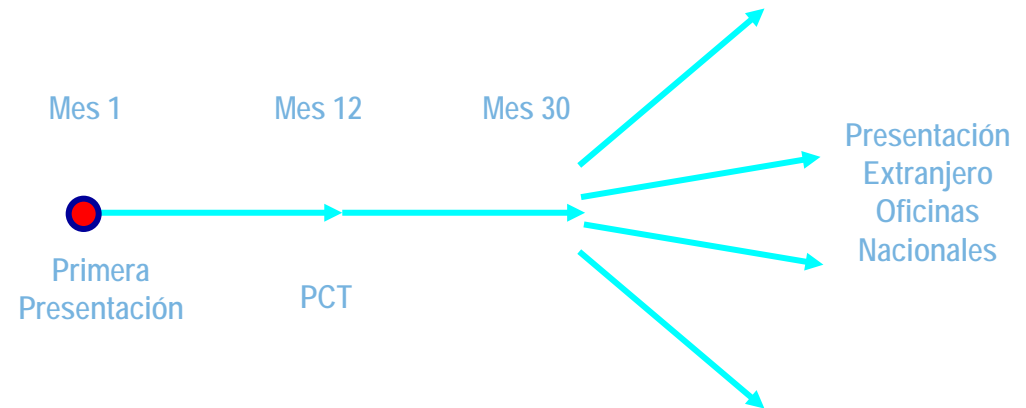
- ❑ Requisitos formales múltiples.
- ❑ Búsquedas múltiples.
- ❑ Publicaciones múltiples.
- ❑ Exámenes múltiples.
- ❑ Traducciones y tasas Nacionales.



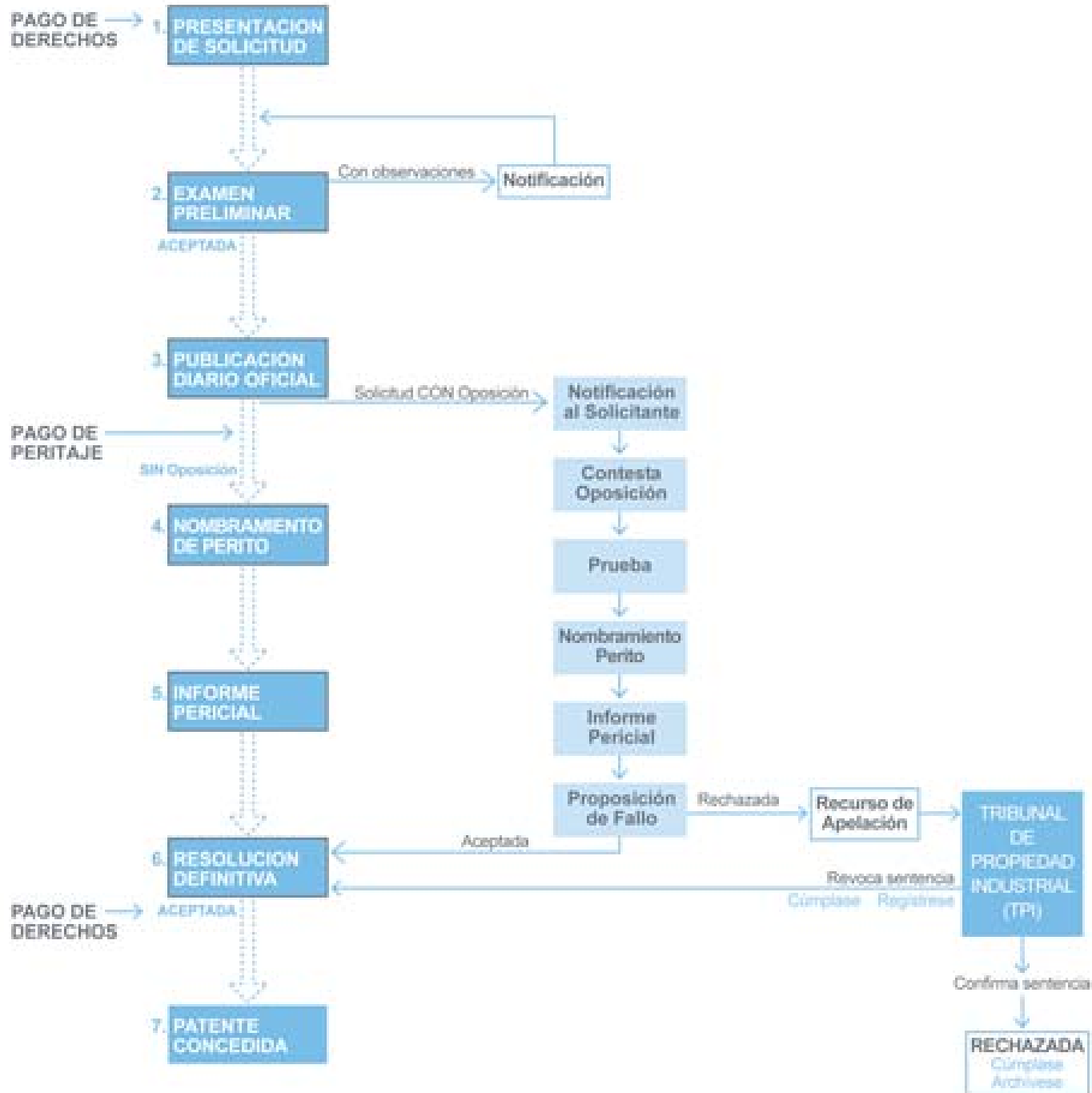
PROCEDIMIENTO DE PROTECCIÓN

SISTEMA PCT

- ❑ Requisitos formales únicos.
- ❑ Búsqueda Internacional.
- ❑ Publicación Internacional.
- ❑ Examen preliminar internacional si el solicitante lo desea.
- ❑ Traducciones y tasas al cabo de los 30 meses si el solicitante lo desea.



El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) es un acuerdo internacional que busca racionalizar y poner bajo el signo de cooperación la presentación de solicitudes de patente, la búsqueda, examen formal y la divulgación tecnológica.



INAPI
HORA : 16:38

ESTADO DIARIO RESOLUCIONES JURIDICA PATENTES
CORRESPONDIENTE AL : 20/04/2010

PAG : 1
PGM PAT219J

RESOLUCION-----	NRO.EXP.-	SOLICIT.	P A R T E S -----		INFORMACION VENCIMIENTO
Tengase presente. Por acompa-ado.	603	00.01764	SARGENT	/ J.PALMA, POR LAB. FARMAC. AG.	
Tengase presente. Por acompa-ado.	748	02.01186	VILLASECA.	/ J. PALMA O., POR LAB. FARMAC. AG.	
Correccion al Solicitante.	910	03.00391	SARGENT	/ ASOC.IND.LAB.FARM.AG./LABOR.RECALCINE SA	02/06/10
Opinion Tecnica Examinador Interno	935	03.01681	LLOVET AHUMADA	/ ASOC.IND.DE LAB.FARMAC.AG., POR J.PALMA	
Observaciones periciales (plaz		03.01681			
Citase a las partes a oir sentencia.	1048	03.02580	PORZIO	/ ASOC.IND.LAB.FARM.AG./LAB.RECALCINE S.A.	
Notificacion Informe Tecnico (R)		03.02580			
Tengase presente. Por acompa-ado.	1243	04.00487	SARGENT	/ ASOC.IND.DE LAB.FARMAC.AG., POR F.SALINAS	
Tengase presente la cesion de la solic.		04.00487			
Tengase presente. Tengase presente.	1092	04.00496	LLOVET	/ ASOC.IND.DE LAB.FARMAC.AG., POR J.PALMA	
Por acompa-ado.		04.00496			
Por acompa-ado.		04.00496			
Tengase presente. Por acompa-ado con citacion.	1237	04.01079	SARGENT	/ ASOC.IND.DE LAB.FARMAC.AG., POR F.SALINAS	23/04/10
Tengase presente. Por acompa-ado.	1240	04.01150	SARGENT	/ ASOC.IND.DE LAB.FARMAC.AG., POR F.SALINAS	
Citase a las partes a oir sentencia.	1280	04.01421	SARGENT	/ ASOC.IND.DE LAB.FARMAC.AG., POR F.SALINAS	
Notificacion Informe Tecnico (R)		04.01421			
Tengase presente. Tengase presente.	1278	04.01579	LLOVET	/ ASOC.IND.DE LAB.FARMAC.AG., POR F.SALINAS	
Por acompa-ado.		04.01579			
Por acompa-ado.		04.01579			
Tengase presente. Tengase presente.	1550	04.02286	VILLASECA	/ LAB.RECALCINE S.A., POR R.ALBAGLI	
Por acompa-ado.		04.02286			
Correccion al Solicitante.	1447	04.02560	VILLASECA	/ ASOC.IND.DE LAB.FARMAC.AG., POR I.NUNEZ	02/06/10
Tengase presente. Por acompa-ado.	1626	04.02933	VILLASECA	/ ASOC.IND.DE LAB.FARMAC.AG., POR I.NUNEZ	
Ejecutoriada - Rechazada	1644	05.00253	LLOVET	/ ASOC.IND.DE LAB.FARMAC.AG., POR I.NUNEZ	
Tengase presente. Tengase presente.	1642	05.00277	LLOVET	/ ASOC.IND.DE LAB.FARMAC.AG., POR I.NUNEZ	



¿ Cuanto cuesta patentar?

- Los costos varían de un país a otro.
- Servicio de experto en búsqueda en el estado de la técnica. (opcional).
- Tasas oficiales de presentación de solicitudes que varían entre un país y otro.

¿ Cuanto cuesta patentar?

- Una vez que la oficina de patentes ha concedido una patente, deberá pagar tasas de mantenimiento.
- En caso de que decida patentar su invención en el extranjero, debe tener en cuenta también las tasas de presentación de solicitudes para los países en cuestión, los costos de traducción y los costos de utilizar agentes de patentes locales.

TASAS LEY N° 19.039 DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN PESOS CL

DERECHO	FORMULARIO	PRESENTACIÓN	PUBLICACIÓN ²	PERITAJE ³	CONCESIÓN (1er decenio)	CONCESIÓN (2° decenio)	CONCESIÓN (1er quinquenio)	CONCESIÓN (2° quinquenio)
Patentes de Invención	\$ 1.000	1 U.T.M. ¹	\$ 40.000	\$ 400.925	3 UTM	4 UTM	NO APLICA	NO APLICA
Modelos de utilidad	\$ 1.000	1 U.T.M.	\$ 40.000	\$ 321.755	NO APLICA	NO APLICA	1 UTM	2 UTM
Diseños Industriales	\$ 1.000	1 U.T.M.	\$ 40.000	\$ 269.990	NO APLICA	NO APLICA	1 UTM	2 UTM
Dibujos Industriales	\$ 1.000	1 U.T.M.	\$ 40.000	\$ 269.990	NO APLICA	NO APLICA	1 UTM	2 UTM
Esquemas de Trazado o Topografías de Circuitos Integrados	\$ 1.000	1 U.T.M.	\$ 40.000	\$ 269.990	NO APLICA	NO APLICA	1 UTM	2 UTM

Notas:

¹ Unidad Tributaria Mensual. Su valor cambia mensualmente. En Mayo 2009 valor es \$ 36.866. En Junio 2009 valor es \$ 36.792.

² Valores aproximados, dependiendo del número de caracteres del extracto que se publica en el Diario Oficial. Tarifa fijada por Diario Oficial.

³ El valor del Peritaje se actualiza anualmente por Resolución del Director Nacional del INAPI.

Transferencia de tecnología y del conocimiento

La licencia es un contrato que refleja una estrategia comercial. Por lo tanto debe ser reflejo de las condiciones concretas de las partes. Por esto debe ser fruto de una negociación que refleje las peculiaridades de cada circunstancia.

En términos generales, un acuerdo de licencia versará sobre:

- a) Objeto de la licencia;
- b) Territorio donde se concede

- c) Precio (costos y calendario de pagos);
- d) A quién se concede la licencia (exclusivas o no, sublicencias);
- e) Tiempo por el cual se concede; y
- f) Condiciones en las que se concede (garantías, limitación de la responsabilidad, indemnización).

DOMINIO PUBLICO

- Las patentes protegen las invenciones durante un período de tiempo específico, no superior a 20 años.
- En el territorio de un estado determinado
- Cumplimiento de requisitos que le dan validez
- **Cumplido esto**, la tecnología de productos, procesos o métodos, y maquinarias, equipos o dispositivos, **puede ser utilizada por cualquier persona, empresa o institución**, siendo conocidas como invenciones de dominio público.

BOLETINES TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO



Boletín "A reconstruir Chile con ayuda de la Propiedad Industrial"



Boletín "Dominio Público"



Boletín "Clúster Minero"



Boletín "Clúster Acuícola"

INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Moneda 970, Pisos 10-11, Santiago.
Moneda 975, Pisos 13 al 15, Santiago.

Mesa Central: (56 2) 836 0000

www.inapi.cl

