

## **Novedad, período de gracia y publicaciones inocuas para solicitudes de patentes en Chile.**

**Felipe Langlois**

**Ingeniero Comercial y Licenciado en Ciencias de la Administración de Empresas de la Universidad de Santiago de Chile, socio de Johansson & Langlois y especializado en el área de patentes de invención.**

En los últimos años la ley de Propiedad Industrial de Chile ha tenido importantes modificaciones que han flexibilizado la aplicación del estricto concepto de “novedad” en el análisis de patentabilidad.

La actual ley de Propiedad Industrial N° 19.039 define en su artículo N° 33 la novedad, indicando que “una invención se considerará nueva, cuando no existe con anterioridad en el estado de la técnica”. También define el estado de la técnica como “todo aquello 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 una solicitud de patente en Chile o de su prioridad”. Mas aun, la legislación contempla como estado de la técnica, el contenido de solicitudes Chilenas, tales como fueron presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la solicitud a analizar, y que hubiesen sido publicadas en esa fecha o una posterior.

Como se puede desprender del mencionado artículo, la novedad de una solicitud de invención es de carácter mundial y su análisis comprende todo lo que ha sido divulgado en el estado de la técnica, en el mas amplio sentido de la palabra. Esto queda muy claro en la definición que hace la misma ley referente al estado de la técnica. No solo se refiere a publicaciones en forma tangible anteriores a la solicitud, sino también a toda divulgación previa que se haya hecho accesible al publico, incluyendo venta, comercialización o el uso de cualquier medio.

Esta amplia definición de Novedad, que ha sido fielmente considerada por los examinadores de patentes en Chile, entrega el argumento suficiente para rechazos de solicitudes que han sido divulgadas previamente por los mismos inventores o solicitantes.

La ley de P.I. N° 19.039 original, que rigió desde el 30 de Septiembre de 1991, cuando Chile a su vez adhirió al Convenio de París, hasta su modificación que entró en vigencia el 1° de Diciembre de 2005, no contemplaba ninguna norma especifica referente a alguna excepción a la norma general sobre novedad, excepto la aceptación de la figura de “patentes de revalidación” (no contempladas en la nueva ley). Por lo tanto cualquier divulgación previa era merito para destruir la novedad.

Con la primera modificación de la ley N° 19.039 ( modificada por ley N° 19.996), que entró en vigencia el 1° de Diciembre de 2005, si bien se mantiene el estricto concepto de “novedad absoluta” del artículo N° 33, se incorpora una excepción a la norma general, estableciendo algunas divulgaciones inocuas en el artículo N° 42 de la ley de P.I.

Esta modificación indicaba que no serían consideradas para efectos de determinar la novedad de una invención, las divulgaciones efectuadas dentro de los seis meses anteriores a la presentación de una solicitud, siempre que estas fueran consecuencia directa o indirecta de :

- a) las prácticas, ensayos y construcción de mecanismos o aparatos que deba hacer el solicitante que tenga una solicitud en estudio;
- b) las exhibiciones del invento hechas por el solicitante o su causante en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas;
- c) los abusos y de las prácticas desleales de las que hubiese sido objeto el solicitante o su causante.

Es decir, el 1° de Diciembre de 2005, se incorpora el concepto de divulgaciones inocuas, por el periodo de seis meses, para casos muy particulares y que apuntan a divulgaciones necesarias para desarrollar el invento, divulgaciones en exhibiciones o ferias y divulgaciones de mala fe o prácticas desleales.

Con esta excepción a la norma general, toda divulgación previa a la presentación de una solicitud que no estuviera contenida en el artículo 42, destruía la novedad. Por ejemplo, una publicación de patente anterior de la familia de la solicitud, destruía la novedad, lo mismo ocurría con la publicidad o comercialización previa del invento.

El 26 de Enero de 2007, entra en vigencia una segunda modificación a la ley N° 19.039 ( ley N° 20.160) en que el comentado artículo N° 42 amplía el concepto de “divulgaciones inocuas”.

Este artículo N° 42 elimina algunas restricciones de su versión anterior, indicando que 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.

Es decir introduce un concepto amplio de divulgación inocua, contemplando todo lo que ha sido hecho, autorizado o derivado del solicitante de la patente, manteniendo además aquellas divulgaciones de mala fe. Es decir no solo las publicaciones en forma tangible tendrían el carácter de divulgaciones inocuas , sino también la venta o comercialización, el uso, si deriva o es autorizado por el solicitante de la patente.

Asimismo la última modificación de este Art. 42, modifica el período de seis meses a un año para aquellas divulgaciones inocuas, manteniéndose la norma establecida en el reglamento de tener que declarar junto con la presentación de la solicitud, por medio de un escrito, aquellas divulgaciones que alude dicho artículo, acreditándose con documentos la existencia, naturaleza y fecha de las correspondientes divulgaciones.

La amplitud actual del concepto de divulgaciones inocuas, contempla un importante cambio en la presentación de solicitudes patentes en Chile, especialmente para aquellos casos que vieron destruida la novedad dentro de los doce meses previos a la solicitud, incluyendo las futuros ingresos a fases nacionales de solicitudes vía PCT.

Chile ha adherido formalmente al PCT el 2 de Junio del año 2009, por lo que sólo pueden entrar en fase nacional aquellas solicitudes PCT presentadas a contar del 2 de Junio de 2009, es decir a partir de esta fecha se considera a Chile en la lista de países para ingresar una solicitud de fase nacional.

Todas aquellas solicitudes PCT presentadas internacionalmente con anterioridad al 2 de Junio de 2009 y que se encuentren publicadas, no pueden ser presentadas como fase nacional y de acuerdo al Art. 33 de la actual ley de PI habrían perdido la novedad, sin embargo pueden presentarse como solicitud regular y acogerse a la excepción que establece el Art. 42, sobre divulgaciones inocuas. Esta ha sido una interesante vía para contrarrestar el normal período de “sequía” de solicitudes de patentes, que les ocurre normalmente a los países cuando suscriben el PCT.

Si bien hasta hace algunos meses no existía por parte de las autoridades una declaración pública en relación al alcance e interpretación del Art. 42 y en especial sobre las divulgaciones inocuas, en la Circular N° 1 del Instituto Nacional de Propiedad Industrial INAPI, de fecha 4 de Febrero de 2010, se comunicó oficialmente que el mencionado artículo, es plenamente aplicable a las “publicaciones de patentes”, puesto que la Ley de P.I. no las ha exceptuado como divulgaciones inocuas.

Por lo tanto, es posible presentar en Chile solicitudes de patentes, que ya estén publicadas y/o divulgadas, siempre que estas publicaciones y/o divulgaciones cumplan con lo establecido en el artículo N° 42 de la ley de P.I. vigente.