

ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN, Y EL ROL CENTRAL DEL PLIEGO DE REIVINDICACIONES EN JUICIOS CIVILES INFRACCIONALES EN CHILE

María José Martabit Sagredo¹

I. Resumen ejecutivo

Este artículo tiene por objeto explicar algunos de los desafíos que enfrenta el sistema chileno de patentes de invención. En este contexto, revisaremos la naturaleza de los juicios civiles de infracción de patentes sustanciados ante tribunales civiles chilenos, su alta complejidad técnica, y la falta de tribunales especializados para conocer de dichos litigios. Por último, se analizará el rol clave del pliego de reivindicaciones para determinar adecuadamente el ámbito de protección de una patente de invención, y de esta forma, establecer correctamente cuando existe una infracción civil a dicho de privilegio industrial.

II. Introducción

En primer lugar y antes de referirnos al ámbito de protección de una patente, resulta necesario hacer una referencia a la naturaleza de un derecho de patente. De esta manera, primeramente se debe tener presente que el objeto del derecho en comento es un invento, el cual consiste en *“una solución a un problema de la técnica, que origina un quehacer industrial”* y que, además, *“puede referirse a un producto o a un procedimiento”* (Artículo 31 Ley de Propiedad Industrial 19.039 o LPI).

Estas invenciones tienen como requisitos, para ser protegidas, la necesidad de ser novedosas (Artículo 33 LPI), poseer nivel inventivo (Artículo 35 LPI) y aplicación industrial (Artículo 36 LPI). Dicha protección otorgada por el estado una vez aceptado el registro de dicha patente, por regla general, será de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

En lo que respecta a los modelos de utilidad, se debe señalar que éstos carecen de nivel inventivo, no obstante la legislación le reconoce protección y validez. En efecto, estos privilegios son definidos en el Artículo 54 de la ley como *“aquellos instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos y objetos o partes de los mismos, en los que la forma sea reivindicable, tanto en su aspecto externo como en su funcionamiento, y siempre que ésta produzca una utilidad, esto es, que aporte a la función a que son destinados un beneficio, ventaja o efecto técnico que antes no tenía”*, así entonces es un privilegio industrial que comparado con la patente de invención carece de uno de los elementos esenciales y requisitos de patentamiento como es el nivel inventivo.

De las definiciones extraídas anteriormente y más allá de que el Artículo 55 de la LPI haga aplicables *“en cuanto corresponda”* las normas de las invenciones (Título II de la LPI) a los modelos de utilidad, las diferencias son claras y no está de más subrayarlas en cuanto al ámbito de protección. Es así que en lo que respecta a las patentes, se protege la solución a un problema técnico (Artículo 31 LPI), mientras que en lo que

¹ Abogada asociada en Carey y Cía.

Abogada de la Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile.

LL.M. en Propiedad Intelectual, University of Washington (EE.UU.)

Profesora titular adjunta del curso “Intellectual Property & Current Trends in The Digital Era”, Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile.

respecta a los modelos de utilidad, se protege la forma de un objeto (modelo) que aporta determinada utilidad nueva. En otro aspecto en que el objeto susceptible de protección es diferente, es que en patentes dicho objeto puede ser un producto o un procedimiento (Artículo 31 LPI), mientras que en modelos de utilidad solo puede protegerse productos (Artículo 54 LPI). Finalmente, en cuanto a los plazos de protección, las patentes se conceden por un periodo no renovable de 20 años (Artículo 39 LPI), mientras que los modelos de utilidad se conceden por un periodo de 10 años (Artículo 57 LPI), ambos plazos contados desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud.

Ahora bien, más allá de las diferencias existentes entre una patente de invención y un modelo de utilidad, la funcionalidad de ambos derechos es prácticamente la misma. Al respecto podemos señalar que, de acuerdo a una conocida posición doctrinal centrada en el ámbito del derecho de propiedad, el derecho de patente consiste en "*un derecho de utilización económica (ius prohibendi y ius excludendi)*", cuyo requisito de existencia tiene que ver con el acto de autoridad que le da origen y que lo limita tanto en un ámbito temporal como territorial². Dicha concepción se encuentra explícitamente consagrada en nuestro ordenamiento mediante la cláusula general del artículo 49 de la ley de propiedad industrial, que define el alcance del derecho de propiedad del que goza el titular de la patente o modelo de utilidad en los siguientes términos: "*El dueño de una Ley 19.996 patente de invención gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar, en cualquier forma, el producto u objeto del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación comercial del mismo*".

De esta manera, si partimos de la base de considerar el derecho del titular de una patente o modelo de utilidad en relación al artículo 49 de la LPI como un derecho de exclusividad sobre la utilización de dicha invención en el tráfico económico, en palabras de Melossi hablamos de un "*derecho subjetivo de dominio particular, de naturaleza patrimonial registral, que nace propiamente de un reconocimiento declarativo de la autoridad cuya manifestación más directa e inmediata es la de un ius prohibendi que, desde el punto de vista terceros (el mercado desde un punto de vista económico), conlleva un deber de abstinencia y respecto general ya que se trata de un derecho erga omnes*"³.

Así entonces, el supuesto básico de este trabajo dice relación con la interacción de este derecho del titular de una patente de invención, con la posible infracción del derecho por parte de un tercero, es decir, con aquellos casos en que el tercero transgrede su deber general de abstinencia de utilización de la invención del titular de la patente o modelo de utilidad, para lo cual es clave entender cuál es el ámbito protegido por el derecho de patente y hasta donde alcanza dicho derecho.

Con respecto al aspecto que específicamente nos avoca en este trabajo hablamos de conflictos jurídicos discutidos en tribunales civiles chilenos de acuerdo a la LPI, específicamente de conflictos civiles de infracción de patentes.

La Ley de Propiedad Industrial N° 19.039, incorpora la existencia de acciones civiles para cautelar los derechos derivados de las invenciones y es en ese contexto que el artículo 106 señala expresamente que "*El titular cuyo derecho de propiedad industrial sea lesionado podrá demandar civilmente: a) La cesación de los actos que violen el derecho protegido; b) La indemnización de los daños y perjuicios; c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción; d) La publicación de la sentencia a costa del condenado, mediante anuncios en un diario a elección del demandante*".

² MELOSSI JIMÉNEZ, Andrés. "Algunos aspectos del Derecho sustantivo de patentes". Revista de Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Finis Terrae, Año XII, N° 12, Santiago, Chile, 2008. P. 223.

³ Ibídem. P. 235.

La infracción en materia de patentes de invención según ha señalado la doctrina "se produce cuando se violan ciertos principios como son: el de conexión económica de los actos de explotación, el de independencia jurídica de los actos de explotación y el de realización de acto de explotación en el inicio de su ejecución".⁴

En la siguiente sección revisaremos la situación actual de dichos juicios civiles infraccionales.

III. Situación de los litigios civiles por infracción de patentes en Chile

Antes de referirnos al fondo del problema, resulta necesario tener a la vista información empírica que ilustra lo que ha ocurrido en la última década con los litigios civiles de infracción de patentes en Chile. Al respecto, se debe advertir que, a diferencia de otras materias vinculadas a la propiedad industrial, los juicios de infracción de patentes son escasos en Chile. Además, la gran mayoría de las demandas civiles por infracción de patentes de invención y modelos de utilidad (86%), han sido rechazadas por los tribunales ordinarios.

Teniendo a la vista la cifra antedicha, resulta imprescindible preguntarse por la explicación que subyace a un porcentaje tan significativo de demandas rechazadas por parte de nuestros tribunales. Ante dicha interrogante, surgen dos posibles respuestas, a saber, las siguientes: **(i)** Atribuir el porcentaje de rechazos a demandas de índole temeraria presentadas por los titulares de los privilegios industriales, escudadas en un ejercicio abusivo de su derecho exclusivo, o **(ii)** Atribuir el porcentaje en cuestión a la alta complejidad y tecnicismo de las materias que se debaten y a la falta de tribunales especializados en Propiedad Industrial que resuelvan juicios civiles de infracción de patentes. Pues bien, del análisis de los juicios civiles por infracción de patentes de invención, es posible concluir que la última hipótesis comentada pareciera ser la causa del alto rechazo de las demandas civiles por infracción de patentes.

A continuación, se desarrollará cada una de estas aristas por separado.

i. Materias altamente técnicas y de elevada complejidad derivadas de la esencia técnica del Derecho de Patentes

En litigios infraccionales de patentes de invención, así como en la generalidad de los litigios, la distinción entre la determinación de los hechos objetos del juicio y del derecho aplicable, tiene una relevancia determinante para la resolución del asunto controvertido. Sin embargo, al enfrentarnos a infracciones civiles de patentes de invención, surgen dificultades adicionales, ya que generalmente dichos juicios son altamente técnicos y complejos tanto para el juez, como para las partes litigantes, y los posibles peritos designados en el caso concreto.

En efecto, el área específica de patentes de invención, precisamente descansa sobre la vanguardia en materia de tecnología, innovación y desarrollo científico y técnico, se trata sin lugar a dudas de una de las áreas más técnicas que podemos encontrar en nuestro derecho.

ii. Inexistencia de tribunales civiles especializados en Propiedad Industrial

Debido a las dificultades inherentes de los juicios infraccionales de patentes de invención previamente señalados, resulta fundamental que el tribunal civil que conoce la causa determine correctamente el alcance de la protección que se otorga por parte del Estado a estos privilegios industriales. Así se resguarda debidamente la certeza jurídica de nuestro sistema de patentes, en el que por una parte el titular del derecho de

⁴ *Ibidem*. P. 236.

invención tiene claridad absoluta de los deslindes de su derecho, y por otra parte, los terceros tienen claridad de los límites de ese derecho, para evitar infringir la esfera de protección del titular ya referido.

Dado que en Chile no existen tribunales especializados para conocer las infracciones civiles de patentes, muchas veces resulta muy complejo para los tribunales ordinarios definir correctamente el objeto protegido por una patente de invención, ello debido al alto tecnicismo de dichos litigios.

Sin perjuicio de lo anterior, estimamos que si se aplica correctamente la normativa existente al caso concreto, puede determinarse adecuadamente el ámbito de protección de la patente de invención en cuestión, y de esta forma, será más sencillo concluir si existe o no infracción a la patente en análisis.

IV. La importancia de determinar correctamente el ámbito de protección de las patentes

La correcta determinación del ámbito de protección del derecho de patente otorgado al titular de la misma, es crucial para determinar la existencia de una infracción. Para lograr dicha determinación, es importante establecer cuáles son los elementos que componen la solicitud de patente. En este sentido es que tanto la LPI como el Reglamento de LPI (o RLPI), se encargan de establecer expresamente cuáles son los elementos que integran la solicitud, a saber, hablamos de (i) Resumen del invento u hoja técnica, (ii) Memoria descriptiva, (iii) Pliego de reivindicaciones y (iv) dibujos (Artículo 43 LPI).

Los elementos mencionados anteriormente como integrantes de una solicitud de patente, cumplen funciones bastante diversas pero relacionadas. A continuación, explicaremos cada uno de dichos elementos:

- i. En cuanto al **resumen del invento** es importante destacar que se trata de una síntesis de la invención y una indicación del campo técnico o sectores industriales en los cuales ésta tiene aplicación, además de que deberá permitir la comprensión esencial del problema técnico que se resuelve, de su solución, que finalmente dice relación con la invención en sí misma y de su aplicación en el ámbito industrial, pero no tendrá efectos en la determinación del alcance de la invención.
- ii. La **memoria descriptiva** se define como el "*documento mediante el cual el solicitante da a conocer en forma clara y detallada su invención, modelo de utilidad, dibujo o diseño industrial, esquema de trazado o topografía de circuitos integrados y, además, el estado de la técnica relacionado con dicho derecho*", (artículo 3 del Reglamento de la LPI). Dicha memoria descriptiva deberá contener una descripción de lo conocido en la materia, una descripción de los dibujos, si los hay, una descripción de la invención y un ejemplo de aplicación del mismo, cuando corresponda. Además, la memoria descriptiva deberá servir de sustento para la elaboración de las reivindicaciones (Artículo 41 RLPI). De lo anterior, es posible afirmar que la memoria descriptiva, "*sirve de sustento*" para la elaboración de las reivindicaciones, de acuerdo a lo que señala la doctrina "*es suficiente que las reivindicaciones se apoyen racionalmente en la descripción, es decir, que los elementos que sintéticamente constituyen una reivindicación se expliquen analíticamente en la descripción*".⁵

⁵ Ibídem. P. 180.

- iii. Por su parte los **dibujos** son un documento que no necesariamente debe existir en toda solicitud de patente o modelo de utilidad, sino que su exigencia se encuentra supeditada al tipo de privilegio industrial que se busca proteger, de acuerdo con el artículo 79 del RLPI “se entenderá por dibujos, tanto los esquemas, diagramas de flujo y los gráficos”, lo que dice relación básicamente con la representación de la invención, sus resultados o efectos.
- iv. Finalmente, en relación al **pliego de reivindicaciones**, se puede definir como el “Conjunto de descripciones claras y concisas de estructura formal, que tiene por objeto individualizar los aspectos nuevos sobre los cuales se desea obtener protección” (artículo 2º, RLPI). A su vez, la propia LPI establece que “*Las reivindicaciones **definen el objeto para el que se solicita la protección. Éstas deben ser claras y concisas y han de fundarse en la memoria descriptiva***” (Artículo 43 bis LPI). Luego el Reglamento de la ley en comento indica que “**Las reivindicaciones definirán la materia que será objeto de la protección y deberán estar sustentadas en la memoria descriptiva. (...)**” (Artículo 41.1 RLPI). Finalmente, la LPI dispone que “*El alcance de la protección otorgada por la patente o la solicitud de patente se determinará por el **contenido de las reivindicaciones***” (Artículo 49 inciso 3 LPI). Asimismo, se establece por la LPI 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 Departamento***” (artículo 44 inciso 1 LPI).

En consecuencia, el ámbito de protección de las patentes de invención está claramente establecido por la Ley de Propiedad Industrial N 19.039 y por su Reglamento. En consecuencia, de la interpretación armónica de las normas antes señaladas, es posible establecer el rol central y la importancia del pliego de reivindicaciones al momento de determinar el ámbito de protección de una patente de invención.

La memoria descriptiva y los dibujos solamente tendrán un rol interpretativo, cuando se requieran elementos adicionales de interpretación. En efecto la LPI establece claramente 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***” (Artículo 44.1 RLPI). Esta norma establece un orden de prelación al momento de definir el objeto protegido por una patente de invención, en primer lugar es el pliego de reivindicaciones, el que en forma exclusiva, define el objeto protegido por la patente. En segundo lugar, y solo en aquellos casos en que sea necesario requerir a elementos adicionales de interpretación, es posible revisar la memoria descriptiva y los dibujos para interpretar las reivindicaciones.

Es muy importante mencionar que la memoria descriptiva, en ningún caso, puede ser utilizada para limitar el ámbito de protección de una patente de invención.

La doctrina ha señalado en el ámbito de la dimensión tecnológica de las patentes de invención que la extensión de la protección de estos bienes “*está dada por una concepción ideal que concretamente, se resuelve en las reivindicaciones, cuyo pliego es un requisito formal para obtener su protección*”⁶, este requisito formal de contar con un pliego de reivindicaciones termina siendo el objeto de protección de las patentes de invención y modelos de utilidad, por cuanto como ya señalamos anteriormente la propia ley le asigna esta calidad.

⁶ CORTES, Mauricio. Patentes de invención, aspectos jurídicos. Editorial Thomson Reuters (2012). Santiago. P. 171.

Por otra parte, en atención a la relevancia del pliego de reivindicaciones el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial define con detalle la estructura de las reivindicaciones y los tipos de reivindicaciones existentes. A continuación desarrollaremos ambos aspectos:

iv. a) Estructura de las reivindicaciones. La estructura interna de las reivindicaciones ha sido definida por el Reglamento de la LPI, de acuerdo al cual una reivindicación debe contener, en el orden que a continuación se expresa, los siguientes elementos: (i) un número arábigo, (ii) un preámbulo, (iii) la expresión "caracterizado" y (iv) la caracterización que se trata (Artículo 42 inciso 2º RLPI).

El número arábigo solamente tiene por objeto ordenar las reivindicaciones de un pliego, toda vez que lo usual y común es que una patente tenga más de una reivindicación. Con todo, se debe tener en cuenta que el orden en el cual se exponen las reivindicaciones no sigue, necesariamente, una lógica de prelación, toda vez que la significancia de una reivindicación determinada radica en su naturaleza y no en el lugar específico que ocupa en el pliego.

En cuanto al preámbulo, que también admite el nombre de exordio, se debe señalar que éste reviste suma importancia, toda vez que permite contextualizar una reivindicación determinada en el estado de la técnica existente al momento de la solicitud de registro. En efecto, de acuerdo al artículo 43 inciso 1º del Reglamento de la LPI, el preámbulo "*define el invento en la materia a que se refiere con indicación del problema técnico que pretende solucionar*", exigiéndose además que esta sección incluya "*los elementos comunes que posea el invento con el estado de la técnica*", no debiendo en consecuencia contener elementos novedosos. De esta manera, es usual que en el preámbulo se incluyan elementos tecnológicos que pertenezcan al dominio público, los cuales en ningún caso deben entenderse como parte integrante del objeto protegido por un derecho de patente.

Enseguida, la expresión "caracterizado", tal como señala el mismo Reglamento de la LPI, solamente tiene por cometido "*separar el preámbulo de la caracterización para poder distinguirlos*" (Artículo 43 inciso 2º RLPI). En este sentido, la significancia de la expresión en análisis consiste únicamente en evitar que se confundan o traslapen el elemento común con el elemento novedoso del invento, estableciendo un hito gramatical fácilmente identificable por parte de cualquier lector. Es por esta última razón que la normativa establece exigencias formales cuya finalidad es optimizar la legibilidad del elemento en comento, el cual debe estar destacado en negrilla o escrito con letras mayúsculas (Artículo 43 inciso 2º RLPI).

Por último, la reivindicación debe exponer la caracterización. De acuerdo al Reglamento de la LPI, este elemento constituye "*la parte medular de una cláusula*", debiendo definir y contener "*los elementos, combinaciones o agrupaciones de ellos, que se constituyen en el aporte técnico que reúne las condiciones de aplicación industrial, novedad y nivel inventivo, y por lo tanto el mérito para otorgar una patente*" (Artículo 43 inciso 3º RLPI). En palabras del autor Cortés Rosso, "*la caracterización es la regla técnica respecto de la cual se reclama la protección estatal por medio de una patente*"⁷. Con todo, se debe recordar que si bien los elementos novedosos de una invención se encuentran en la caracterización de la reivindicación, el sentido y alcance de esta última debe determinarse siempre con miras a lo señalado en el preámbulo.

iv. b) Tipos de reivindicaciones.

Existen diferentes tipos de reivindicaciones, como la **reivindicación independiente** que "*es aquella que designa el objeto de la invención y sus*

⁷ CORTES, Mauricio. Op. Cit., p. 179.

características principales". El pliego puede contener más de una reivindicación independiente de la misma o distinta categoría, manteniendo la unidad de invención, si el objeto de la solicitud no puede ser cubierto adecuadamente por una sola reivindicación independiente", también se reconoce la posibilidad de incluir **reivindicaciones dependientes** que son aquellas "que contienen las características de otra reivindicación y que precisa los detalles o alternativas adicionales para las que se solicita" y finalmente la **reivindicación dependiente múltiple** como "aquella que se refiere a más de una reivindicación de numeración anterior del mismo pliego".

La reivindicación independiente es "aquella que designa el objeto de la invención y sus características principales" (art. 2° RLPI), es decir, debe contener los elementos esenciales de la invención. Con la sola lectura de esta cláusula deberá ser posible reproducir el producto, aparato o procedimiento que constituye la invención, sin perjuicio que la memoria descriptiva deberá contener una descripción detallada y clara de la invención que permita su reproducibilidad." En cambio, la reivindicación dependiente es "aquellas que comprenden características de una o varias reivindicaciones anteriores de la misma categoría, especificando y precisando los detalles o alternativas adicionales de la invención (art. 2° RLPI).

Es particularmente importante resaltar la importancia de la reivindicación independiente, por cuanto, esta última es finalmente la única reivindicación obligatoria, sin esta reivindicación no existe una invención patentable de acuerdo a lo que hemos establecido anteriormente. La reivindicación principal dice relación entonces "con el objeto central del concepto inventivo detrás del invento propiamente tal"⁸. En oposición a lo anterior, las reivindicaciones dependientes siempre deben hacer referencia a otra reivindicación, de la cual dependen, y se "manifiestan por tratarse de reivindicaciones que añaden nuevos elementos inventivos respecto de la reivindicación principal"⁹.

En este sentido, es relevante mencionar que una reivindicación dependiente, en ningún caso puede limitar o restringir el objeto protegido por la reivindicación principal.

En consecuencia, las reivindicaciones tienen una importantísima relevancia jurídica en el derecho de patentes, y constituyen el elemento central y objeto respecto del cual se conceden los derechos de propiedad industrial. De esta forma, el adecuado análisis del pliego de reivindicaciones y la correcta determinación de las reivindicaciones principales, tienen una relevancia capital al momento de determinar la existencia de una infracción de patente.

V. Conclusión

Del análisis de la normativa y los documentos oficiales mencionados a lo largo del presente artículo, es posible concluir que pese a la alta complejidad técnica del Derecho de Patentes y la falta de tribunales especializados para conocer dichos litigios, en Chile existe normativa clara para efectos de determinar el alcance de protección de una patente o modelo de utilidad. En virtud de dicha normativa, es posible afirmar que el pliego de reivindicaciones constituye la parte central de un privilegio industrial. De esta forma, se logra un doble objetivo. Por una parte, se protege al titular de dicho privilegio, impidiendo todo uso ilegítimo del mismo, y por otra parte, se evita que el titular de la patente o modelo de utilidad, intente extender su derecho más allá de lo delimitado en el pliego de reivindicaciones.

Por lo anterior, la definición del objeto protegido por el privilegio industrial resulta central al momento de otorgarle certeza jurídica al Derecho de Patentes en Chile. Para realizar dicha definición correctamente, es fundamental distinguir entre las reivindicaciones independientes y las dependientes, los distintos elementos que

⁸ CABANELLAS, Guillermo. Derecho de las patentes de invención. Editorial Heliasta. Buenos Aires (2004). 191.

⁹ Idem.

estructuran una reivindicación, y la debida consideración de la memoria descriptiva como elemento interpretativo del pliego de reivindicaciones, y nunca como elemento para restringir el ámbito de protección de los privilegios industriales, definido en las reivindicaciones, entre otras.