



Universidad de Chile

Facultad de Derecho

Escuela de Pregrado

Departamento de Derecho Económico

LA DEFINICIÓN Y DETERMINACIÓN DEL INVENTOR EN CHILE

Revisión y construcción de una propuesta a partir de su situación en Chile y en el Derecho Comparado

Memoria de Prueba para la obtención del Grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales

ALAN EMANUEL MELLA PEÑA

Profesor Guía: Juan Francisco Reyes Taha

Santiago de Chile

2021

A mi bisabuelo Roberto del Tránsito Iradi Olivos que siempre vivirá en mi memoria.

ÍNDICE

1. Resumen	7
2. Introducción	8
3. CAPÍTULO PRIMERO: ASPECTOS GENERALES SOBRE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL Y PROPIEDAD INDUSTRIAL	11
3.1. La Propiedad Intelectual.....	11
3.1.1. El concepto de Propiedad Intelectual.	11
3.1.2. Reconocimiento normativo de la Propiedad Intelectual en Chile.	14
3.1.2.1. Reconocimiento Constitucional.	14
3.1.2.2. Reconocimiento en los Tratados Internacionales Ratificados por Chile.....	15
3.1.2.3. Reconocimiento legal.	16
3.2. Concepto de Propiedad Industrial en Chile.....	17
3.2.1. Características de la Propiedad Industrial.	19
3.2.1.1. Derechos sobre bienes inmateriales.....	19
3.2.1.2. Derechos exclusivos y excluyentes	20
3.2.1.3. Derechos registrales.	21
3.2.1.4. Territorialidad de Derechos.....	23
3.2.1.5. Temporalidad de los Derechos.....	23
4. CAPÍTULO SEGUNDO: ASPECTOS GENERALES SOBRE LA PATENTE DE INVENCION	24
4.1.1. La justificación de la patente de invención	24
4.1.2. El concepto de Invención.	25
4.1.3. El concepto de patente de invención.	27
4.1.4. Características de la Patente de Invención.	29
4.1.4.1. Es un derecho exclusivo y excluyente.....	29
4.1.4.2. Es un Derecho Registral Concedido por el Estado.....	30
4.1.4.3. Es un Derecho Temporal.....	31
4.1.4.4. Es un Derecho Territorial.	32
4.1.4.5. Es un Derecho Otorgado a Cambio de la Divulgación de la Invención.	33
4.1.5. Documentos del Artículo 43 que Deben Acompañar a la Solicitud de Patente.	34
4.1.5.1. La memoria descriptiva.....	35
4.1.5.2. El pliego de reivindicaciones.	35
4.1.6. Requisitos de la Patente de Invención.....	37
4.1.6.1. Requisito de Novedad.	38
4.1.6.2. Requisito de Nivel Inventivo.....	38

4.1.6.3.	Requisito de Aplicación Industrial.....	39
4.1.7.	Exclusiones de patentabilidad	40
4.1.8.	Reproducibilidad.....	42
5.	CAPITULO TERCERO: EL INVENTOR EN CHILE	44
5.1.	La definición del concepto de inventor en Chile.....	44
5.1.1.	La ausencia de definición del inventor en la Ley N°19.039 y su reglamento.	44
5.1.1.1.	La distinción entre inventor y titular de la patente de invención.....	45
5.2.	El inventor en la tramitación de la solicitud de patente en Chile.	47
5.2.1.	El nombramiento del inventor en la presentación de la solicitud de patente.	47
5.2.2.	El acompañamiento de documentos cuando el solicitante es una persona diferente al inventor.....	49
5.2.3.	Declaración de nulidad por no ser el verdadero inventor o creador.....	50
5.2.4.	Análisis crítico de la nueva acción de usurpación de patente contemplada en el Proyecto de Reforma de la Ley de Propiedad Industrial llamado “Ley Corta de INAPI”.	51
6.	CAPITULO CUARTO: LA DETERMINACIÓN DEL INVENTOR EN EL DERECHO COMPARADO.....	54
6.1.	La importancia de inventor en la economía basada en el conocimiento y en el sistema de patentes de invención.	54
6.2.	La definición y determinación del inventor en el derecho comparado.	56
6.2.1.	La definición y determinación del inventor en Estados Unidos.....	56
6.2.2.	El inventor y el juramento o declaración de inventores o “the inventor’s oath or declaration”.....	57
6.2.2.1.	Los coinventores o “the joint inventors”.....	58
6.2.2.2.	La calidad de inventor o “The inventorship”.	59
6.2.2.3.	La calidad de inventor de coinventores.....	61
6.2.2.4.	El debate entre el sistema de patentes “primero que inventa” o “first to invent” versus el sistema de patentes “primero que presenta” o “first to file”.	62
6.2.2.4.1.	El primero que inventa (“first to invent”).....	63
6.2.2.4.2.	El primero que presenta (“first to file”).....	64
6.2.2.4.3.	El debate entre el sistema “primero que inventa” y “primero que presenta”.	64
6.2.2.4.4.	El primer inventor que presenta (“First inventor to file”)	65
6.3.	La definición y determinación del inventor en el Sistema Europeo de Patentes.....	66
6.3.1.	El Sistema Europeo de Patentes.....	66
6.3.2.	El inventor y sus derechos en la Convención Europea de Patentes.....	67
6.3.3.	La definición y determinación del inventor en Reino Unido, Francia y Alemania.	69

6.3.3.1.	Una breve mirada a la definición y determinación del inventor en Reino Unido.	69
6.3.3.1.1.	La interpretación del sistema “primero que presenta” en Reino Unido.	72
6.3.3.2.	Una breve mirada a la definición y determinación del inventor en Francia.	72
6.3.3.3.	Una breve mirada a la definición y determinación del inventor en Alemania. .	75
6.4.	La definición y determinación del inventor en el Sistema de Patentes de Japón.	77
6.4.1.	Contexto de la propiedad industrial en Japón.	77
6.4.2.	La definición y determinación del inventor en Japón.	78
6.4.3.	Determinación del inventor en Japón según la doctrina del profesor Kotaro Kageyama.	79
6.4.3.1.	Criterio a partir de la definición de invención.	79
6.4.3.2.	Criterio a partir de las etapas de formación de la invención.	80
6.4.3.3.	La determinación del inventor en invenciones conjuntas.	81
6.4.3.4.	Criterios para determinar a un inventor en invenciones conjuntas.	83
6.4.3.5.	Invenciones de objeto físico e invenciones materiales.	83
6.4.4.	Las reivindicaciones y la determinación del inventor en Japón.	85
6.4.5.	El deber de nombrar a los inventores en la solicitud de patente japonesa.	85
7.	CAPÍTULO QUINTO: PROPUESTA DE DEFINICIÓN DE INVENTOR PARA CHILE.	87
7.1.1.	Elementos para construir una definición de la figura del inventor a partir de ciertos aspectos normativos.	87
7.1.1.1.	Elementos para construir una definición de la figura del inventor a partir del concepto legal de invención.	87
7.1.1.2.	Elementos para construir una definición de la figura del inventor a partir de los requisitos de la patente de invención.	88
7.1.1.3.	Elementos para construir una definición de la figura del inventor a partir de la invención en servicio.	89
7.1.2.	Definiciones y distinciones hechas por INAPI en sus directrices de tramitación.	90
7.1.3.	La definición del concepto de inventor a partir de los reglamentos universitarios de las principales universidades de Chile.	90
7.1.4.	Las características del inventor en Chile.	93
7.1.4.2.	Ejerce una acción.	94
7.1.4.3.	Actividad creativa y mental.	94
7.1.4.4.	El resultado de su acción es una invención.	95
7.1.5.	Una propuesta de definición de inventor.	96
7.2.	Propuesta de aplicación de la Teoría de la Concepción en el Derecho Comparado a la determinación del inventor en Chile.	96

7.2.1.	Justificación de la propuesta de aplicación de la Teoría de la Concepción en Chile.	96
7.2.2.	Aplicación de la Teoría de la Concepción en Chile	97
7.2.3.	La distinción esencial entre la concepción de la invención y su reducción a la práctica.....	99
7.2.4.	La importancia de la memoria descriptiva y las reivindicaciones para determinar al inventor.....	100
7.2.5.	La importancia de los cuadernos de laboratorios para determinar al inventor....	101

1. Resumen.

El inventor es el creador de la invención y, por lo tanto, su determinación es de suma importancia y afecta directamente la titularidad de la patente de invención. El presente trabajo analiza el tratamiento de la figura del inventor en la normativa chilena y en el derecho comparado de Estados Unidos, el Sistema Europeo de Patentes (Reino Unido, Francia y Alemania) y Japón. Primeramente, se realiza una revisión del reconocimiento normativo de la Propiedad Intelectual e Industrial en Chile, profundizando en la patente de invención y sus principales características.

Actualmente en Chile, se omite una definición y una forma de determinación del inventor en la ley y por ello esta investigación propone un concepto construido a partir de elementos normativos presentes en nuestra legislación y una forma de determinación sobre la base de la experiencia comparada revisada, aplicando así, la teoría de la concepción que distingue dos momentos en la creación de una invención, la concepción y la reducción a la práctica, cuestión que resulta sumamente útil para nuestro sistema que tiene a las universidades como los principales solicitantes de patentes nacionales.

2. Introducción.

La definición y determinación del inventor es una discusión olvidada en nuestro derecho, pero tiene gran importancia en el sistema de patentes de invención pues se relaciona con la autoría y la actividad creativa de quién concibe la invención; además, se debe tener en cuenta que la existencia de criterios claros a este respecto permiten prevenir y resolver conflictos que, al final del día, repercuten en la titularidad de los derechos que otorga la patente de invención y por tanto en su comerciabilidad y valor.

En Chile las universidades son las principales instituciones que realizan investigación y desarrollo y, en consonancia, son los mayores solicitantes nacionales de patentes de invención, cuestión que es contraria a la tendencia mundial que indica que son las empresas las que presentan más solicitudes de patentes. Entonces, dado que la misión de una universidad es muy distinta a la de una empresa, en muchas ocasiones, las instituciones de educación superior no ponen la suficiente atención a la determinación del inventor pues es considerado solo como un indicador y, además, son excepcionales los casos en que las invenciones universitarias llegan al mercado y generan réditos económicos. El escenario anterior es contrario a lo que ocurre con las invenciones empresariales que tienen como fin principal su comercialización y, para que ello ocurra, es esencial asegurar la calidad de inventor del trabajador y la titularidad última de la empresa sobre la invención.

Dicho lo anterior, el diagnóstico es claro, Chile debe invertir más en investigación y desarrollo para poder superar los límites de nuestra economía actual – que se basa principalmente en la extracción de recursos –, y convertirse en una economía basada en el conocimiento que permitirá lograr un desarrollo económico integral y sostenible en el tiempo. En esta línea, han existido esfuerzos transversales y sostenidos de parte de todo el espectro político para incentivar la investigación, desarrollo e innovación. Ejemplo de ello es la creación del nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (MICITEC) que trajo consigo la reordenación de toda la institucionalidad relacionada a la promoción del conocimiento científico. Así también, se encuentra actualmente en tramitación un proyecto de reforma de ley denominado “Ley Corta de INAPI” que busca simplificar y agilizar los procedimientos de obtención de derechos de propiedad industrial, normativa esencial para la protección eficaz de nuevas tecnologías.

La institucionalidad relacionada a la ciencia, tecnología e innovación y la protección de nuevas tecnologías a través del sistema de propiedad industrial va cobrando cada día mayor relevancia en nuestra sociedad y, en consecuencia, es posible que la cantidad de solicitudes de patentes y conflictos relacionados aumentará de forma progresiva.

En lo relativo al inventor, se puede indicar que es un actor esencial para el ecosistema de innovación ya que, gracias a su trabajo creativo, logra transformar el conocimiento científico en un producto o procedimiento que resuelve un problema técnico y que es susceptible de ser industrializado – y potencialmente comercializado –. De este modo, el objetivo general del presente trabajo es analizar la situación normativa del inventor en Chile para confirmar la presencia o ausencia de una definición y su forma de determinación y, según ello, adelantarse a los posibles conflictos que se susciten sobre dicha materia proponiendo criterios para su definición y determinación a partir de los elementos disponibles tanto en nuestro derecho como en el derecho comparado.

Ahora bien, cómo derivación lógica del objetivo general se plantea como objetivo secundario, en primer lugar, entender la justificación de la propiedad industrial y la patente de invención analizando sus aspectos generales.

En segundo lugar, se busca revisar la implicancia de la figura del inventor durante la tramitación de una solicitud de patente y analizar desde un punto de vista crítico la reforma de la Ley N°19.039 llamada la “Ley Corta de INAPI” antes referida.

Así también, en tercer lugar, se busca identificar el concepto de inventor y su determinación en la experiencia comparada, en específico, en Estados Unidos; en el Sistema Europeo de Patentes, tomando como muestra un breve análisis de Reino Unido, Francia y Alemania y, por último, en el Sistema de Patentes de Japón.

En suma, la estructura del presente trabajo es la siguiente:

El capítulo primero trata aspectos generales de la propiedad intelectual entendiendo este concepto como género que abarca el derecho de autor y la propiedad industrial, analizando su reconocimiento normativo en Chile y desarrollando, especialmente, el concepto de propiedad industrial señalando sus principales características.

El capítulo segundo analiza los principales conceptos de la patente de invención, se expresa su justificación, se indican sus características y los requisitos normativos para que esta sea otorgada por el Estado de Chile.

En el capítulo tercero se describe la situación del inventor y su determinación en Chile, se advierte la diferencia entre inventor y titular, y se observa su reconocimiento en la normativa chilena y su implicancia en la tramitación de la solicitud de patente de invención.

En el capítulo cuarto se examina el concepto de inventor y su determinación en el derecho comparado, estudiando, en primer lugar, su situación en Estados Unidos, dada su gran literatura y debate al respecto, en segundo lugar, se revisa su posición en el Sistema Europeo de Patentes, en específico, en Reino Unido, Francia y Alemania y, por último, se considera su realidad en Japón destacando el análisis de un autor KAGEYAMA que describe detalladamente la situación del inventor en dicho país.

Finalmente, en el capítulo quinto, a partir de los aspectos generales analizados en los primeros capítulos, la situación del inventor en Chile y la revisión de la experiencia comparada, se propone construir, por un lado, una definición del inventor a partir de elementos normativos presentes en nuestro país y, por otro lado, una posible forma de determinación según nuestro contexto y la experiencia comparada.

3. CAPÍTULO PRIMERO: ASPECTOS GENERALES SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

3.1. La Propiedad Intelectual.

3.1.1. El concepto de Propiedad Intelectual.

No es fácil encontrar una definición omnicomprendiva del término propiedad intelectual ya que el concepto puede ser abordado desde distintas perspectivas y, normativamente, se ha optado por describir las partes que la componen y no referirse al concepto propiamente tal.

En Chile, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) se ha referido a la propiedad intelectual como *“una rama del derecho que busca por una parte fomentar la innovación, la creación y la transferencia tecnológica y por la otra, ordenar los mercados facilitando la toma de decisiones por el público consumidor”*¹.

Por su parte, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha conceptualizado a la propiedad intelectual como aquella que *“se relaciona con las creaciones de la mente”*² y la divide en dos grandes categorías, por un lado, la propiedad industrial *“que abarca las patentes de invención, las marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas”*³ y, por otro lado, el derecho de autor que contiene *“las obras literarias (por ejemplo, las novelas, los poemas y las obras de teatro), las películas, la música, las obras artísticas (por ejemplo, dibujos, pinturas, fotografías y esculturas) y los diseños arquitectónicos”*⁴. Vinculados a los derechos anteriores, se encuentran los derechos conexos al derecho de autor que *“son los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los de los organismos de radiodifusión respecto de sus programas de radio y televisión”*⁵.

¹ INAPI. Conceptos fundamentales sobre la Propiedad Intelectual [en línea] Disponible en: <https://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-article-1192.html> [Consultado el 1 de junio de 2020]

² OMPI. (2011) ¿Qué es la propiedad intelectual? Ginebra, Suiza. Pág. 2.

³ Ibid.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

Cabe señalar que, en el ámbito internacional, los tratados más importantes que tratan las categorías anteriores son, en primer lugar – y respecto de la propiedad industrial –, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial firmado el año 1883 que indica en su artículo primero número 2 que *“la protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal”*⁶ y, en segundo lugar – y respecto del derecho de autor –, el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas del año 1886 que señala en su artículo primero que su objeto como *“la protección de los derechos de los autores sobre sus obras literarias y artísticas”*⁷ y luego, en su artículo segundo, define el término de obras literarias y artísticas como aquellas que *“comprenden todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, tales como los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales; las obras coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con o sin letra; las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de artes aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativos a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias”*⁸.

En definitiva, podemos indicar que, a nivel internacional, la propiedad intelectual es el género y la propiedad industrial y el derecho de autor son especies. Sin embargo, en nuestro país, normativamente, el concepto de propiedad intelectual se ha hecho equivalente al concepto de derecho de autor y, en una categoría diferente, se encuentra la propiedad industrial. Muestra

⁶ OMPI (1979) Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (enmendado el 28 de septiembre de 1979) Traducción Oficial. [en línea] WIPO Lex Disponible. en: <https://wipolex.wipo.int/es/text/287557> [Consultado el 26 de mayo de 2020]

⁷ OMPI. Intelectual (1979) Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (enmendado el 28 de septiembre de 1979) Traducción Oficial. [en línea] WIPO Lex. Disponible en: <https://wipolex.wipo.int/es/text/283694> [Consultado el 26 de mayo de 2020]

⁸ Ibid.

de lo anterior, es que en nuestra legislación existen dos leyes especiales que regulan en específico cada una de dichas materias; así, por un lado, se encuentra la Ley N°17.336 que se titula “Propiedad Intelectual” y solo trata los derechos de autor y derechos conexos; y, por otro lado, existe la Ley N°19.039 que Establece Normas Aplicables a los Privilegios Industriales y Protección de los Derechos de Propiedad Industrial que regula, en definitiva, la propiedad industrial.

De todos modos, el INAPI y otros actores nacionales han difundido y usado el término del modo internacional, es decir, entendiendo que la propiedad intelectual es el género y la propiedad industrial y el derecho de autor especies de esta.

Desde la doctrina, es posible usar distintos puntos de vista para definir el concepto. Por ejemplo, un punto de vista funcional entendería que un sistema de propiedad intelectual debe mantener el equilibrio entre el interés privado y el interés público al otorgar, por un lado, incentivos o premios al creador o innovador y exigir, por el otro lado, el uso público de la obra o creación después del transcurso de un tiempo determinado⁹.

En un sentido amplio, y desde la perspectiva académica, ANTEQUERA PARILLI definió la propiedad intelectual como *“la disciplina jurídica que tiene por objeto la protección de bienes inmateriales de naturaleza intelectual y de contenido inventivo y creativo, así como sus actividades afines o conexas”*¹⁰.

Por otra parte, mirando sus consecuencias jurídicas, SCHMITZ VACCARO ha definido la propiedad intelectual *“como un conjunto de derechos temporales, exclusivos y excluyentes destinados principalmente a impedir falsificaciones o copias no autorizadas de las creaciones –materiales o inmateriales– del intelecto humano”*¹¹ y complementa, además, que *“estos derechos constituyen un verdadero monopolio temporal en la explotación comercial*

⁹ PITKETHLY, R. (2010). Una Estrategia de Propiedad Intelectual (PI). En Gestión de la Propiedad Intelectual e Innovación en Agricultura y en Salud: Un Manual de Buenas Prácticas (eds. español P Anguita, F Díaz, CL Chi-Ham et al.). FIA: Programa FIA-PIPRA (Chile) y PIPRA (USA). [en línea] Disponible en: <http://fia.pipra.org> [Consultado el 1 de junio de 2020]

¹⁰ ANTEQUERA PARILLI, R. (1996). El derecho de autor y los derechos conexos en el marco de la propiedad intelectual. Implicancias culturales y sociales y su importancia económica. Documento presentado en Curso Regional para Países de América Latina sobre las Nuevas Tendencias en la Protección Internacional del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos. Santo Domingo, República Dominicana.

¹¹ SCHMITZ VACCARO, C. (2003) Propiedad Intelectual: Análisis de Diferencias Conceptuales. en Revista de. Derecho, Universidad Católica de la Santísima Concepción, Volumen XI. Pág. 204.

de inventos u obras, concedido a una persona -natural o jurídica- quien será el creador intelectual o su cesionario”¹².

Como es posible apreciar, existe una multiplicidad de definiciones, de distinto tipo, que en definitiva reconocen las principales características de la propiedad intelectual, esto es, que recae sobre bienes inmateriales que nacen de la labor intelectual de una persona, de manera temporal, otorgando derechos exclusivos y excluyentes, pretendiendo así, mantener un equilibrio entre el interés privado y el interés público.

3.1.2. Reconocimiento normativo de la Propiedad Intelectual en Chile.

3.1.2.1. Reconocimiento Constitucional.

Nuestra Constitución Política de la República se refiere a la propiedad intelectual en el artículo 19 número 25 al señalar que *“La libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular”¹³*, luego, en el inciso siguiente, reconoce especialmente, los derechos de paternidad, edición e integridad, entre otros, los que comprende el derecho de autor sobre las obras, al tiempo que se garantiza también la propiedad industrial indicando que ella recae *“sobre las patentes de invención, las marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley”¹⁴*. Finaliza el artículo señalando que a las creaciones intelectuales y a la propiedad industrial se les aplicará el inciso segundo, tercero, cuarto y quinto de lo prescrito para el derecho de propiedad del artículo 19 número 24.

¹² SCHMITZ VACCARO, C. (2009) Propiedad Intelectual, Dominio Público y Equilibrio de Intereses. Revista Chilena de Derecho, vol. 36 N°2, Pág. 344.

¹³ CHILE. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. (2005) Decreto N°100; Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la República de Chile. Publicado el 22 de septiembre de 2005. [en línea] Disponible en: <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302> [Consultado el 25 de mayo de 2020]

¹⁴ CHILE. Ministerio de Economía. (2012) Decreto con Fuerza de Ley N°3; Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial. Publicado el 20 de junio de 2006. [en línea] Disponible en: <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=250708&idVersion=> [Consultado el 25 de mayo de 2020]

3.1.2.2. Reconocimiento en los Tratados Internacionales Ratificados por Chile.

A nivel internacional, Chile es un Estado miembro de la OMPI, organismo perteneciente a las Naciones Unidas cuya misión es *“llevar la iniciativa en el desarrollo de un sistema internacional de Propiedad Intelectual equilibrado y eficaz, que permita la innovación y la creatividad en beneficio de todos”*¹⁵; así, los procedimientos, el funcionamiento y sus principios se encuentran consagrados en el “Convenio de la OMPI” que creó la organización en el año 1967. El texto fue aprobado en Chile en el año 1975 por el Decreto Ley N°907 para luego ser publicado mediante el Decreto Supremo N°265 del Ministerio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile¹⁶.

Además, la OMPI administra 26 tratados relacionados a la propiedad intelectual, siendo Chile parte de 14 de ellos¹⁷. Podemos destacar el Convenio de Berna para la Protección de las Obras literarias y Artísticas, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, el Tratado sobre el Derecho de Marcas, la Convención de Roma sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión y el reciente Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales¹⁸.

Por otra parte, Chile es miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y, en el año 1994, firmó el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Dicho acuerdo fue negociado en la Ronda de

¹⁵OMPI. La OMPI por dentro: ¿Qué es la OMPI? [en línea] Disponible en: <https://www.wipo.int/about-wipo/es/> [Consultado el 1 de junio de 2020]

¹⁶ SNPC. Departamento de Derechos Intelectuales. Tratados Internacionales. [en línea] Disponible en: https://www.propiedadintelectual.gob.cl/623/w3-propertyvalue-40381.html?_noredirect=1 [Consultado el 2 de junio de 2020]

¹⁷OMPI. Cuadro recapitulativo de las Partes Contratantes de los tratados administrados por la OMPI. [en línea] Disponible en: <https://www.wipo.int/treaties/es/summary.jsp> [Consultado el 2 de junio de 2020]

¹⁸WIPO IP Portal. WIPO Lex. Chile [en línea] Disponible en: <https://wipolex.wipo.int/es/legislation/profile/CL> [Consultado el 2 de junio de 2020]

Uruguay (1986-94)¹⁹ y regula la aplicación de principios básicos del sistema de comercio respecto a la propiedad intelectual, pretende hacer respetar los derechos relacionados estableciendo estándares mínimos y un sistema de solución de controversias dentro de la OMC²⁰.

Finalmente, cabe recordar que “Chile tiene 29 acuerdos comerciales vigentes con 65 mercados, que representan el 67% de la población mundial y el 88% del PIB global”²¹ y, dentro de estos acuerdos bilaterales llamados “Tratados de Libre Comercio” (TLCs), existen normas que tratan la propiedad intelectual, siendo uno de los más importantes el firmado con Estados Unidos.

3.1.2.3. Reconocimiento legal.

En el ámbito legal, la propiedad intelectual es reconocida en el Código Civil cuando se señala en su artículo 583 que “Las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores. Esta especie de propiedad se registrará por leyes especiales”²². Estas leyes especiales son, principalmente, la Ley N°17.336 que regula el Derecho de Autor y Derechos Conexos; la Ley N°20.243 que Establece Normas sobre Derechos Morales y Patrimoniales de los Intérpretes de las Ejecuciones Artísticas Fijadas en Formato Audiovisual; la Ley N°19.039 que norma lo referido a la Propiedad Industrial; la Ley N°20.254 que Crea el Instituto

¹⁹ OMC. Propiedad Intelectual: Protección y Observancia. [en línea] Disponible en: https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm7_s.htm [Consultado el 2 de junio de 2020]

²⁰ AMCHAM. (2010). La Propiedad Intelectual en Chile y el Tratado de Libre Comercio con los EE. UU. Serie de Estudios Técnicos AmCham. Documento Nro. 2. [en línea] Disponible en: <https://www.amchamchile.cl/sites/default/files/SET%20documento%20%20actualizado.pdf> [Consultado el 2 de junio de 2020]

²¹ SUBREI. Acuerdos Comerciales. [en línea] Disponible en: <https://www.subrei.gob.cl/modulo-de-acuerdos-comerciales/> [Consultado el 2 de junio de 2020]

²² CHILE. Ministerio de Justicia (2020) Decreto con Fuerza de Ley N°1; Fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Código Civil; de la Ley N°4.808, Sobre Registro Civil, De la Ley N°17.344. que Autoriza cambio de nombres y apellidos, de la Ley N°16.618, Ley de Menores, de la Ley N°14.908, Sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, y de la Ley N°16.271, de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones. Publicado el 30 de mayo de 2000. [en línea] Disponible en: <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=172986> [Consultado el 25 de mayo de 2020]

Nacional de Propiedad Industrial y la Ley N°19.342 que Regula Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales.

Cabe destacar que existen otras leyes, no relacionadas a la propiedad intelectual directamente, que regulan en mayor o menor medida los derechos de propiedad intelectual y los distintos procedimientos relacionados. A modo de ejemplo, puede citarse la Ley N°21.105 que Crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación o la Ley N°21.094 sobre Universidades Estatales.

3.2. Concepto de Propiedad Industrial en Chile.

La propiedad industrial es una de las ramas de la propiedad intelectual y regula, por una parte, las “creaciones industriales” que se protegen, por ejemplo, a través de las patentes de invención, los modelos de utilidad y los diseños industriales; y, por otra parte, también trata los “signos distintivos” que se protegen, por ejemplo, por medio de las marcas, las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, entre otros privilegios²³.

En Chile, nuestra Constitución se refiere a la propiedad industrial en su artículo 19 número 25, pero no señala el concepto propiamente tal y, por ende, es la legislación la destinada a delimitar una posible definición.

Así, la Ley N°19.039 señala en su artículo primero que los derechos de propiedad industrial “*comprenden las marcas, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y diseños industriales, los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen y otros títulos de protección que la ley pueda establecer*”. Esta definición indica ejemplos de derechos de propiedad industrial pero no comprende sus características o, en palabras de LARRAGUIBEL, “*no define propiedad*”

²³ GARCÍA-HUIDOBRO AMUNÁTEGUI, V. (1992) Legislación Sobre Propiedad Industrial: Análisis, Jurisprudencia Y Guía Práctica. Santiago: Jurídica De Chile. Pág. 17.

industrial, sino que opta por una enumeración no taxativa de las distintas formas de propiedad industrial”²⁴.

Un acercamiento a una definición más específica se encuentra en el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial que señala en su artículo 63 que: *“El titular de un registro de propiedad industrial goza de un derecho exclusivo y excluyente para utilizar, comercializar, ceder o transferir a cualquier título, el objeto de la protección y el derecho que se le ha conferido”²⁵.*

Doctrinariamente, el primer presidente del tribunal de propiedad industrial, GARCÍA-HUIDOBRO AMUNÁTEGUI se ha referido a la propiedad industrial como aquella que *“trata de la protección de las invenciones, las marcas de fábrica o de comercio, los dibujos o modelos industriales, el nombre comercial, las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia; y la represión de la competencia desleal”²⁶.*

Por su parte, el INAPI entiende a la propiedad industrial como los *“derechos exclusivos que otorga el Estado para usar o explotar invenciones, modelos de utilidad, diseños y dibujos industriales, esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados, marcas comerciales, indicaciones geográficas, denominaciones de origen, que realizan y crean personas naturales o jurídicas en un territorio”²⁷.*

De esta manera, a partir de las definiciones anteriores, es posible extraer las principales características de la propiedad industrial que se analizarán a continuación.

²⁴ LARRAGUIBEL ZAVALA, S. (1979). Derecho De Autor Y Propiedad Industrial: Nuevas Disposiciones Constitucionales. Santiago, Chile: Jurídica De Chile. Pág. 25.

²⁵ CHILE. Ministerio de Economía, Fomento y Construcción (2012) Decreto N°236; Reglamento de la Ley N°19.039, de Propiedad Industrial. Publicado el 1 de diciembre de 2005. [en línea] Disponible en: <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=244450&idParte=&idVersion=> [Consultado el 26 de mayo de 2020]

²⁶ GARCÍA-HUIDOBRO AMUNÁTEGUI, V. (1992) Legislación Sobre Propiedad Industrial: Análisis, Jurisprudencia Y Guía Práctica. Santiago: Jurídica De Chile. Pág. 17.

²⁷ INSUNZA, I. (2017). Introducción a la Propiedad Intelectual. Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnología (CONICYT). Presentación para FONDEF. [en línea] Disponible en: <https://www.conicyt.cl/fondef/files/2017/12/Introducci%C3%B3n-a-la-PI-INAPI.pdf> [Consultado el 2 de junio de 2020]

3.2.1. Características de la Propiedad Industrial.

3.2.1.1. Derechos sobre bienes inmateriales.

En nuestra legislación, el artículo 565 del Código Civil establece la distinción entre los bienes corporales que “*son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos*”²⁸ y los bienes incorporeales “*que consisten en meros derechos*”²⁹, luego, el artículo 576 del mismo código, indica que “*Las cosas incorporeales son derechos reales o personales*”³⁰. Amplia ha sido la discusión respecto a la naturaleza de los derechos de propiedad intelectual y, por consiguiente, de los derechos de propiedad industrial. En opinión de DUCCI las cosas incorporeales, no solo consisten en derechos reales y personales, sino que también contienen otros derechos, como los derechos intelectuales³¹, entendiéndolos como una categoría distinta. De este modo, LARRAGUIBEL exponía la relevancia de dicha clasificación indicando que “*Si la propiedad industrial es un derecho real de propiedad, su titular goza además de los derechos propios que le otorga el estatuto particular de la propiedad industrial, las acciones propias del dominio, como la acción negatoria, o acción para evitar las molestias*”³², pero si por otra parte, eran derechos de una naturaleza distinta, “*su titular solo dispone de los derechos exclusivos que le confiere la legislación especial que la rige*”³³.

Ciertamente, los derechos de propiedad industrial recaen sobre un bien que no ocupa un lugar en el espacio y las creaciones son diferentes a su soporte material, así, en palabras de

²⁸ CHILE. Ministerio de Justicia (2020) Decreto con Fuerza de Ley N°1; Fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Código Civil; de la Ley N°4.808, Sobre Registro Civil, De la Ley N°17.344. que Autoriza cambio de nombres y apellidos, de la Ley N°16.618, Ley de Menores, de la Ley N°14.908, Sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, y de la Ley N°16.271, de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones. Publicado el 30 de mayo de 2000. [en línea] Disponible en: <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=172986> [Consultado el 03 de junio de 2020]

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

³¹ DUCCI, C. (1986) Las cosas incorporeales en nuestro derecho. Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo LXXXIII. Pág. 54-55.

³² LARRAGUIBEL ZAVALA, S. (1996). Tratado sobre la propiedad industrial. Santiago, Chile: LexisNexis. Pág. 29.

³³ Ob.cit. Pág. 30.

LARRAGUIBEL “[...] el derecho del inventor recae sobre la invención misma y no sobre la máquina fabricada de acuerdo con el nuevo esquema mental.”³⁴.

En ese sentido, VODANOVIC señala que existe una tendencia a hacer comprender dentro de las cosas incorpóreas los bienes inmateriales y, a su vez, define los derechos sobre bienes inmateriales como “*aquellos cuyo objeto consiste en esta clase de bienes, y que otorgan a su titular la facultad exclusiva o monopólica de explotación económica*”³⁵ cuestión que se conecta con la siguiente característica de los derechos de propiedad industrial.

3.2.1.2. Derechos exclusivos y excluyentes.

Gran parte de las definiciones de propiedad industrial indican que los derechos que emanan de ella otorgan a su titular un derecho exclusivo y excluyente. Sin embargo, la justificación para otorgar este monopolio de explotación económica durante un determinado tiempo dependerá del tipo de privilegio industrial. De este modo, en el caso de las creaciones industriales, uno de los principales argumentos para mantener un sistema de propiedad industrial es otorgar incentivos a su inventor o titular por haber asumido el riesgo de invertir tiempo, dinero y trabajo en la creación de un resultado nuevo³⁶, mientras que, en el caso de los signos distintivos, su función es distinguir o diferenciar productos y servicios para ayudar, por una parte, a su titular a la comercialización de dichos productos y servicios y, por otra parte, al consumidor a tomar una decisión informada de consumo³⁷.

De esta forma, por ejemplo, respecto a las marcas comerciales, el artículo 19 bis D de la Ley N°19.039 de Propiedad Industrial dispone que “*La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se la ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales*

³⁴ Ob.cit. Pág. 29.

³⁵ RODRÍGUEZ, A., Somarriva-Undurraga, A. y Vodanovic, A. (1993) Tratado de los Derechos Reales, Tomo I. Santiago, Pág. 44.

³⁶ SCHMITZ VACCARO, C. (2009) Propiedad Intelectual, Dominio Público y Equilibrio de Intereses. Revista Chilena de Derecho, vol. 36 N°2, Pág. 344.

³⁷ OMPI. (1983) El papel de la propiedad industrial en la protección de los consumidores [en línea] Ginebra. Disponible en: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_648.pdf [Consultado el 8 de julio de 2020]

*comprendidos en el registro*³⁸; y, en el inciso siguiente, clarifica el derecho señalando que *“Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquellos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión”*³⁹. En definitiva, la norma anterior dicta que el derecho es exclusivo, pues sólo el titular o la persona autorizada por el titular podrá usar el objeto protegido y, además, excluyente porque la ley le reconoce al titular la facultad de impedir a terceros no autorizados su utilización.

En este sentido, se le reconoce a los privilegios industriales, por un lado, un aspecto positivo, que determina las facultades de uso de su titular (en términos de la posibilidad de autorizar el uso) y, por otra parte, un aspecto negativo, en términos de la posibilidad de actuar como una barrera de entrada que le permite *“mantener protegido de la injerencia de terceros, reservándose una exclusividad de hacer para sí y detentando una prohibición de hacer sobre el resto”*⁴⁰.

3.2.1.3. Derechos registrales.

Los derechos reconocidos por la normativa de propiedad industrial son eminentemente registrales⁴¹ y ello es reconocido en la ley al establecer un procedimiento de registro para la consolidación del derecho. Lo anterior, significa que en esencia no existirán derechos para el titular del privilegio industrial, sino cuando este haya sido aceptado a registro y se cuente con el correspondiente título. Consistente con lo anterior podemos encontrar el último inciso del artículo 2 de la Ley 19.039 que expresa que *“Los derechos de propiedad industrial que en conformidad a la ley sean objeto de inscripción, adquirirán plena vigencia a partir de su*

³⁸ CHILE. Ministerio de Economía. (2012) Decreto con Fuerza de Ley N°3; Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial. Publicado el 20 de junio de 2006. [en línea] Disponible en: <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=250708&idVersion=> [Consultado el 29 de mayo de 2020]

³⁹ Ibid.

⁴⁰ CLAVER, J. (2015) La Normativa de las Universidades Públicas Españolas en Materia de Propiedad Industrial: La patente en la Universidad Pública. Tesis Doctoral. Programa de Doctorado en Planificación y Gestión Empresarial. Universitat Politècnica de València. Pág. 64.

⁴¹ Es posible señalar que la Ley de Propiedad Industrial reconoce el Secreto industrial para el cual no es necesario registrar.

registro, sin perjuicio de los que correspondan al solicitante y de los demás derechos que se establecen en esta ley”⁴². Es interesante destacar que la última parte de la norma anterior nos recuerda que, además de los derechos de propiedad industrial registrales, la ley reconoce otros derechos que no necesitan registro, tales como, por ejemplo, el derecho de cualquier interesado a formular oposición a las solicitudes de registro sobre la base del uso de una marca no registrada⁴³ o el derecho del inventor o cesionario a solicitar la declaración de nulidad contemplada en el artículo 50 del mismo cuerpo normativo.

Así también, reforzando la generalidad registral de estos derechos, el artículo 48 de la misma ley, ahora en materia de patentes, señala que “Una vez aprobada la concesión y después de acreditarse el pago de los derechos correspondientes se concederá la patente al interesado y se emitirá un certificado que otorgará protección a contar de la fecha que se presentó la solicitud”⁴⁴. Sin embargo, la necesidad de registro o concesión para la consolidación del derecho no significa que se desconozcan algunos hechos anteriores a la presentación de la solicitud y que tienen relevancia en la tramitación. Por ejemplo, se reconoce expresamente en el Convenio de París y en nuestra legislación⁴⁵ el derecho de prioridad que establece que “con arreglo a una primera solicitud de patente de invención o de registro de la marca que sea presentada en uno de los Estados Contratantes, el solicitante podrá, durante determinado período de tiempo (12 meses para las patentes y los modelos de utilidad y seis meses para los dibujos y modelos industriales y las marcas), solicitar la protección en cualquiera de los demás Estados Contratantes; esas solicitudes posteriores se considerarán presentadas el mismo día de la primera solicitud”⁴⁶, así también, la Ley N° 19.039 para los efectos de evaluar la novedad de la solicitud de patente, expresa que no serán consideradas las divulgaciones públicas efectuadas dentro de los 12 meses anteriores a la presentación de

⁴² CHILE. Ministerio de Economía. (2012) Decreto con Fuerza de Ley N°3; Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial. Publicado el 20 de junio de 2006. [en línea] Disponible en: <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=250708&idVersion=> [Consultado el 29 de mayo de 2020]

⁴³ Derecho contemplado en el artículo 5, relacionado con el artículo 20 h) de la Ley 19.039.

⁴⁴ CHILE. Ministerio de Economía. (2012) Decreto con Fuerza de Ley N°3; Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial. Publicado el 20 de junio de 2006. [en línea] Disponible en: <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=250708&idVersion=> [Consultado el 29 de mayo de 2020]

⁴⁵ La Ley 19.039 reconoce la prioridad, por ejemplo, en el artículo 20 bis para la solicitud de marca y en el artículo 34 para la solicitud de patente.

⁴⁶ OMPI. Reseña del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883). Tratados administrados por la OMPI. [en línea] Disponible en: https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary_paris.html [Consultado el 2 de junio de 2020]

la solicitud, cuando fue hecha o autorizada por el solicitante o deriva de un abuso y práctica desleal hacia el solicitante o su causahabiente⁴⁷.

3.2.1.4. Territorialidad de Derechos.

En esencia, los derechos de propiedad industrial son de carácter territorial, es decir, el titular del derecho debe solicitar el registro y reconocimiento de éste en cada uno de los países en que lo quiera hacer valer. En los demás territorios, de no ser gestionada la protección a tiempo, pasará en principio a formar parte del dominio público.

Esta característica de los derechos de propiedad industrial deriva de su reconocimiento a través de un procedimiento de registro que culmina en un título otorgado por un Estado en ejercicio de su poder de imperio y que, en consecuencia, concede derechos dentro de su propio territorio.

3.2.1.5. Temporalidad de los Derechos.

Los derechos de propiedad industrial son eminentemente temporales pues su vigencia está vinculada a un plazo que determinará la duración del derecho. Este plazo dependerá del tipo de derecho que corresponda. Luego del transcurso del plazo de vigencia, los bienes protegidos por el régimen de propiedad industrial pasarán al dominio público y, por lo tanto, cesarán los derechos exclusivos y excluyentes del titular a su respecto.

En este sentido, la temporalidad es uno de los límites que encuentra la propiedad industrial para lograr el equilibrio entre el interés privado y el interés público, cuestión que cobra mayor relevancia en el caso de las creaciones industriales. Cabe apuntar, sin embargo, que la temporalidad en los signos distintivos es diferente pues, en el caso de las marcas, es posible su renovación luego del transcurso del plazo legal de 10 años y, en el caso de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, su vigencia puede ser indefinida.

⁴⁷ Artículo 42 de la Ley 19.039.

4. CAPÍTULO SEGUNDO: ASPECTOS GENERALES SOBRE LA PATENTE DE INVENCION

4.1.1. La justificación de la patente de invención.

La patente de invención es uno de los principales derechos de propiedad industrial y en ella se puede apreciar claramente la aspiración de alcanzar un equilibrio entre el interés privado y el interés público.

El término patente deriva de la palabra en latín “*patens*” o “*patentis*” cuyo significado es “abierto” o “ser accesible”. A primera vista, el significado anterior, parece contrastar con los derechos excluyentes que otorga la patente, pues en principio, consistía en un decreto real que garantizaba un derecho exclusivo o “privilegio” a una persona para explotar un determinado producto o procedimiento; sin embargo, se entiende la relación con su origen etimológico, al señalar que el individuo, a cambio de un monopolio de explotación, debe revelar su conocimiento sobre dicho producto o procedimiento a toda la sociedad. Además, la exclusividad tenía un límite temporal para que luego el producto o procedimiento se convirtiera en un bien de libre uso por el público⁴⁸.

De este modo, desde un punto de vista iusnaturalista, se ha justificado el monopolio entregado por la propiedad intelectual entendiendo que “*no existe ninguna diferencia entre bienes materiales y los inmateriales que esté por encima del hecho que ambos sean productos del trabajo humano*”⁴⁹ y, en este sentido “*toda creación merece remuneración*”⁵⁰, cuestión particular en el caso de los bienes intangibles al contar con la característica de ser “*no rivales*” o, en otras palabras, el uso de una persona no afecta su uso por otras y, por lo tanto, la exclusividad se justifica para otorgar una justa retribución a quién invirtió su trabajo en crear un nuevo producto o procedimiento.

⁴⁸ SAIZ GONZÁLEZ, J.P. (1995). Propiedad Industrial y revolución liberal. Historia del sistema español de patentes (1759 – 1929). Oficina de Patentes y Marcas.

⁴⁹ FAZIO, A. (2019). Fundamentos conceptuales de la propiedad intelectual. Liberalismo y crítica. Ideas y Valores, 68 (170), 121-145.

⁵⁰ Ibid.

Por otra parte, desde un punto de vista utilitarista la justificación se centra en el concepto de la eficiencia; es decir, la sociedad debe dictar normas procurando maximizar la productividad y riqueza y, en esa línea, la creación de derechos de exclusión generaría mayores beneficios en la sociedad al incentivar la inversión, la creación de nuevos productos y la innovación⁵¹.

En contra de lo anteriormente dicho, existe una crítica liberal que separa ontológicamente la propiedad material de la inmaterial por ser de distinta naturaleza; así, existe escasez en los bienes materiales, mientras existe abundancia de los inmateriales. Por consiguiente, generar escasez artificial respecto de estos últimos, en primer lugar, no se correspondería con una concepción iusnaturalista de la propiedad que nace a partir de la escasez de los bienes materiales y, en segundo lugar, la limitación de bienes naturalmente abundantes equivale a atender contra el mercado y los principios de legitimidad económica y política⁵².

En definitiva, la justificación generalizada entiende que *“el propósito de la patente de invención es inducir al inventor a revelar sus conocimientos para el avance de la sociedad, a cambio de la exclusividad durante un período limitado de tiempo”*⁵³, es decir, el sistema de patentes busca incentivar al inventor a no guardar su creación en secreto para compartirla con la sociedad, sin perjuicio de que actualmente existen variadas voces que apelan por el acceso al conocimiento sin restricciones y que creen que los límites y requisitos para otorgar exclusividad sobre un producto o procedimiento son completamente arbitrarios⁵⁴.

4.1.2. El concepto de Invención.

Para determinar un concepto de invención, podemos acudir en primer lugar a la Real Academia de la Lengua Española que nos indica que inventar es *“hallar o descubrir algo*

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid.

⁵³ SAIZ GONZÁLEZ, J.P. (1995). Propiedad Industrial y revolución liberal. Historia del sistema español de patentes (1759 – 1929). Oficina de Patentes y Marcas.

⁵⁴ JACKSON, G. y ESPINOZA, P. (2019) Copia o Muerte. Editorial Saber futuro. Pág. 49-53.

nuevo o no conocido”⁵⁵. Sin embargo, este concepto es demasiado amplio para ser aplicado a un caso concreto y, por lo tanto, es necesario recurrir a las definiciones normativas.

En nuestra legislación nacional, el artículo 31 de la Ley N°19.039 sobre la Propiedad Industrial en su Título Tercero “De las Invenciones”, define invención como *“toda solución a un problema de la técnica que origine a un quehacer industrial. La invención podrá ser un producto o un procedimiento o estar relacionada con ellos”*⁵⁶. A partir de esta definición, es posible concluir que normativamente el concepto de invención sobrevive sin la patente o, en otras palabras, existe por un lado el invento y por otro el invento patentable.

Esta idea es apoyada por GARCÍA-HUIDOBRO AMUNÁTEGUI que distingue expresamente entre la invención y la patente señalando que *“la invención es la creación industrial y la patente el título oficial de protección de la invención”*⁵⁷.

Por su parte, CORTÉS ROSSO luego de una exhaustiva revisión de definiciones legales y doctrinales, distingue, por un lado, la invención susceptible de protección jurídica y, por el otro, la invención patentable. La invención susceptible de protección jurídica o, simplemente, invención *“es una creación del ser humano, inmaterial, consistente en una regla de tipo técnica (que por lo tanto, presupone una proposición anankástica), nueva, que indica una manera de actuar posible (susceptible de materialización) para dar solución a un problema determinado, de carácter técnico, en cualquier área y siempre que no esté excluida de protección jurídica”*⁵⁸, de esta definición cabe destacar que su primer elemento limita la actividad inventiva al ser humano pues, según el autor, la acción de crear nace de la curiosidad y aspiración a la perfección propia de nuestra especie. Por otro lado, la invención patentable la define como *“aquella invención protegible jurídicamente en que concurren los requisitos positivos de patentabilidad y que no le afectan las exclusiones de*

⁵⁵ RAE. Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. <https://dle.rae.es/inventar> [Consultado el 8 de julio de 2020]

⁵⁶ CHILE. Ministerio de Economía. (2012) Decreto con Fuerza de Ley N°3; Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial. Publicado el 20 de junio de 2006. [en línea] Disponible en: <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=250708&idVersion=> [Consultado el 25 de mayo de 2020]

⁵⁷ GARCÍA-HUIDOBRO AMUNÁTEGUI, V. (1992) Legislación Sobre Propiedad Industrial: Análisis, Jurisprudencia Y Guía Práctica. Santiago: Jurídica De Chile. Pág. 149.

⁵⁸ CORTÉS ROSSO, M. (2012). Patentes de invención: aspectos jurídicos. Disponible en <http://bibliografias.uchile.cl/1817>. Pág. 16

patentabilidad”⁵⁹. En esta línea de pensamiento, la invención patentable sería aquella que cumple los requisitos que establece la ley para otorgar la correspondiente patente de invención, es decir, debe ser nueva, contar con nivel inventivo, tener aplicación industrial y ser susceptible de protección según la ley.

Otro aspecto importante sobre la invención es que nace de la actividad creativa del inventor, en este sentido, LARRAGUIBEL definía la invención como “*una idea nueva resultante de una actividad inventiva susceptible de aplicación industrial*”⁶⁰, cuestión estrechamente relacionada con el requisito de nivel o altura inventiva, pues dicho requisito mira directamente a la capacidad creativa del inventor, cuestión que ya revela la importancia del inventor, incluso para los efectos de otorgar la patente.

4.1.3. El concepto de patente de invención.

La Ley N°19.039 sobre Propiedad Industrial en su Título Tercero “De las Invencciones”, artículo 31, inciso segundo, expresa que la patente de invención es “*el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención*”⁶¹. A lo anterior, se debe agregar que la protección es territorial, es decir, solo a nivel nacional y limitado por un tiempo de 20 años a partir de la presentación de la solicitud.

Un concepto más completo es señalado por la OMPI que define la patente de invención como “*un derecho exclusivo que se concede sobre una invención. En términos generales, una patente faculta a su titular a decidir si la invención puede ser utilizada por terceros y, en ese caso, de qué forma. Como contrapartida de ese derecho, en el documento de patente*

⁵⁹ Ob. cit. Pág. 20.

⁶⁰ LARRAGUIBEL ZAVALA, S. (1979) Derecho De Autor Y Propiedad Industrial: Nuevas Disposiciones Constitucionales. Santiago, Chile: Jurídica De Chile. Pág. 57.

⁶¹ CHILE. Ministerio de Economía. (2012) Decreto con Fuerza de Ley N°3; Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial. Publicado el 20 de junio de 2006. [en línea] Disponible en: <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=250708&idVersion=> [Consultado el 25 de mayo de 2020]

publicado, el titular de la patente pone a disposición del público la información técnica relativa a la invención”⁶².

En la doctrina, CORTÉS ROSSO, en su texto “Patentes de Invención: Aspectos Jurídicos” optó por usar el concepto de patente de invención⁶³ como “*una posición jurídica que corresponde a una persona, denominada titular de la patente, en la relación jurídica creada por el acto administrativo de concesión de la patente*”⁶⁴, esta posición jurídica contiene derechos y obligaciones para su titular.

Ahora, a partir de la definición del artículo 31 de la Ley N°19.039, GARCÍA-HUIDOBRO sintetiza que la patente es “*el título oficial de protección de la invención*”⁶⁵.

Por otro lado, LARRAGUIBEL destaca que la patente de invención confiere “*un derecho de propiedad (una especie de propiedad). No un mero derecho exclusivo, como erróneamente lo define el legislador del año 1991*”⁶⁶. Para señalar lo anterior, el autor se basa en lo señalado por la Constitución Política en su artículo 19 número 25 y en el artículo 584 del Código Civil.

Ahora bien, en un ámbito práctico, el glosario de conceptos corporativos de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) señala que la patente de invención “*es un derecho de exclusividad dado por el Estado para proteger y explotar una invención. Requiere que el solicitante haga público su invento a través de una solicitud de patente. A cambio de publicar su invento, el solicitante obtiene un derecho que permite impedir a otros, cualquier forma de explotación comercial, dentro del territorio y por un tiempo limitado*”⁶⁷.

⁶² OMPI. Patentes [en línea] Disponible en: <https://www.wipo.int/patents/es/> [Consultado el 8 de julio de 2020]

⁶³ El autor precisa al pie de página que la idea de la posición jurídica fue propuesta por Pietzker en la obra: Pietzker, E. (1929) Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz. Kommentar, Berlin, Leipzig (Walter de Gruyter und Co.), T.I, Pág. 30.

⁶⁴ CORTÉS ROSSO, M. (2012). Patentes de invención: aspectos jurídicos. Disponible en <http://bibliografias.uchile.cl/1817>. Pág. 24.

⁶⁵ GARCÍA-HUIDOBRO AMUNÁTEGUI, V. (1992) Legislación Sobre Propiedad Industrial: Análisis, Jurisprudencia Y Guía Práctica. Santiago: Jurídica De Chile. Pág. 17.

⁶⁶ LARRAGUIBEL ZAVALA, S. (1979). Derecho De Autor Y Propiedad Industrial: Nuevas Disposiciones Constitucionales. Santiago, Chile: Jurídica De Chile. Pág. 133.

⁶⁷ CORFO. de Conceptos Corporativos [en línea] Disponible en: <https://www.corfo.cl/sites/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1475166224346&ssbinary=true> [Consultado el 8 de julio de 2020]

Finalmente, INAPI indica en su sitio web que “*la patente consiste en el derecho otorgado a un inventor por el Estado y que permite que el inventor impida que terceros exploten por medios comerciales su invención durante un plazo limitado, que suele ser de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, siendo aplicable únicamente para el país en donde se ha pedido la protección (principio de territorialidad).*”⁶⁸, definición bastante completa que contiene sus principales características que analizaremos a continuación.

4.1.4. Características de la Patente de Invención.

A partir de las definiciones anteriores, podemos señalar que las principales características de la patente son:

4.1.4.1. Es un derecho exclusivo y excluyente.

Nuestra Ley de Propiedad Industrial establece en el inciso primero del artículo 49 que “*El dueño de una 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*”⁶⁹. Respecto a esta norma, podemos señalar que se relaciona directamente con las sanciones contempladas en el artículo 52 del mismo cuerpo normativo, pero no es en caso alguno absoluta. En efecto, las normas de licencias no voluntarias dan cuenta de al menos una hipótesis en que el titular de una patente puede encontrarse impedido de hacer uso de su invento si es que existen otras patentes que se puedan ver infringidas por su uso.

En cualquier caso, la patente confiere a su titular un derecho de excluir a terceros de la posibilidad de fabricar, usar, ofrecer en venta o vender la invención o importar la invención patentada en el país o países en los cuales se ha concedido la patente⁷⁰; en otras palabras,

⁶⁸ INAPI. ¿Qué es una patente? [en línea] Disponible en: <https://www.inapi.cl/patentes/para-informarse?acordeon=1> [Consultado el 8 de julio de 2020]

⁶⁹ CHILE. Ministerio de Economía. (2012) Decreto con Fuerza de Ley N°3; Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial. Publicado el 20 de junio de 2006. [en línea] Disponible en: <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=250708&idVersion=> [Consultado el 8 de julio de 2020]

⁷⁰ Ibid.

cómo señala el Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente, *“Toda persona distinta del titular de la patente, que no haya recibido una licencia de su titular y que fabrique, use, importe, ofrezca en venta o venda la invención patentada, se denomina generalmente infractor. Los infractores pueden ser demandados ante la autoridad competente del territorio donde la patente sea válida para que los obligue a cesar la infracción y a indemnizar al titular por daños y perjuicios”*⁷¹.

4.1.4.2. Es un Derecho Registral Concedido por el Estado.

Como señalamos anteriormente, los derechos de propiedad industrial son eminentemente registrales y así lo reconoce el artículo 2 inciso primero de la Ley N°19.039 al señalar que toda persona natural o jurídica podrá gozar de los derechos de propiedad industrial debiendo obtener previamente un título de protección correspondiente⁷². Este título es otorgado por el Estado y representa la culminación de un procedimiento de solicitud exitoso. Luego, el mismo artículo en su último inciso indica que *“Los derechos de propiedad industrial que en conformidad a la ley sean objeto de inscripción, adquirirán plena vigencia a partir de su registro, sin perjuicio de los que correspondan al solicitante y de los demás derechos que se establecen en esta ley”*⁷³, en otras palabras, la regla general es que los derechos de propiedad industrial sean de naturaleza registral.

De este modo, la patente de invención, al ser un derecho de propiedad industrial, es también un derecho de naturaleza registral, pero, además, si recordamos la función y justificación de la invención, esta característica es completamente coherente. En efecto, si la patente de invención es un derecho que busca reconocer la creatividad y trabajo de un privado otorgando un derecho de exclusión, es necesario analizar el cumplimiento de los requisitos mínimos de la invención patentable, es decir, que tenga novedad, nivel inventivo y aplicación industrial

⁷¹ OMPI. Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patentes. Ginebra, Suiza. Pág. 7.

⁷² CHILE. Ministerio de Economía. (2012) Decreto con Fuerza de Ley N°3; Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial. Publicado el 20 de junio de 2006. [en línea] Disponible en: <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=250708&idVersion=> [Consultado el 15 de julio de 2020]

⁷³ Ibid.

y, para lo anterior, es necesario un procedimiento de revisión sustantiva que culmine con el registro.

Así, el procedimiento de registro procura verificar si la invención es susceptible de protección y el encargado de aquello es el Estado a través de sus oficinas de propiedad industrial. En el caso de Chile, este procedimiento y registro se lleva a cabo por el INAPI a través de sus peritos y examinadores.

Este procedimiento también es importante para el interés general de la sociedad pues contempla una etapa de publicación de un extracto de la invención en el Diario Oficial⁷⁴, momento en el cual, el archivo correspondiente a la solicitud pasa a ser público y por tanto parte del Estado del Arte. En la misma línea, una vez hecha la publicación, nuestra legislación permite que cualquier interesado se oponga a la solicitud de patente, otorgando a terceros la posibilidad de revisar el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad o que hagan valer sus derechos relacionados⁷⁵.

En definitiva, el Estado es el que otorga un derecho de patente de invención a través de un procedimiento de registro que contempla una serie de instituciones y etapas que procuran mantener el equilibrio entre el interés privado y el interés público.

4.1.4.3. Es un Derecho Temporal.

En la búsqueda del equilibrio entre el interés privado y el interés público, la patente de invención otorga una protección temporal. De este modo, el artículo 39 de la Ley de Propiedad Industrial señala que “*Las patentes de invención se concederán por un periodo no renovable de 20 años, contado desde la fecha de presentación de la solicitud*”⁷⁶ y, podemos agregar que, una vez transcurrido ese período de tiempo, la invención pasará al dominio público.

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ Aquello se encuentra en el artículo 5 de la Ley de Propiedad Industrial.

⁷⁶ CHILE. Ministerio de Economía. (2012) Decreto con Fuerza de Ley N°3; Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial. Publicado el 20 de junio de 2006. [en línea] Disponible en: <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=250708&idVersion=> [Consultado el 8 de julio de 2020]

En el año 2007 la Ley N°20.160 modificó la Ley N°19.039 con el fin de adecuar la normativa a los estándares establecidos por los tratados suscritos por Chile con Estados Unidos, la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio. Esta reforma estableció la posibilidad de aumentar el periodo de protección de la patente en virtud de la Protección Suplementaria regulada entre los artículos 53 bis 1 al 53 bis 5. La Protección Suplementaria “*consiste fundamentalmente en un procedimiento que tiene lugar ante el Tribunal de Propiedad Industrial, cuyo objetivo es conseguir una ampliación del plazo de protección inicial de una patente de invención concedida, siempre que hubieses existido demora administrativa injustificada ya sea en el otorgamiento de una patente (cuando su tramitación demorare más de 5 años) o bien, en la concesión de un registro sanitario (en caso de tardar más de un año desde su presentación ante la autoridad regulatoria).*”⁷⁷. Cabe hacer presente que la posibilidad de extender el plazo de protección de patentes de invención no ha estado exenta de cuestionamientos. Sin ir más lejos, la Fiscalía Nacional Económica generó un informe advirtiendo del uso y los riesgos que se generan en contra de la Libre Competencia en los mercados relacionados a los productos y procedimientos protegidos por la patente extendida por efecto de la protección suplementaria, sin contar, que muchas de ellas se relacionan directamente con el mercado farmacéutico.⁷⁸

4.1.4.4. Es un Derecho Territorial.

La patente de invención otorga derechos territoriales, es decir, la solicitud de patente se presenta en una jurisdicción y la protección otorgada solo tendrá efectos en el territorio de dicha jurisdicción. En este sentido, es posible señalar que no existe “una patente mundial” o “patente internacional”, sin perjuicio de que podemos encontrar acuerdos regionales con la intención de facilitar el procedimiento de internacionalización de la patente. Por ejemplo, existe la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Organización Regional Africana de la

⁷⁷ FNE. (2016) Estudio sobre el Sistema de Protección Suplementaria de Patentes en Chile y sus efectos en materia de Libre Competencia. Santiago, Chile. Pág. 20 [en línea] Disponible en: de julio de <https://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2016/02/FNE-Proteccion-suplementaria.pdf> [Consultado el 8 de julio de 2020]

⁷⁸ Ob.cit. Pág. 25-27.

Propiedad Intelectual (ARIPO) que cuentan con procedimientos para el otorgamiento de una patente regional⁷⁹.

Por otra parte, los titulares de una solicitud de patente cuentan con la posibilidad de invocar el denominado derecho de prioridad para los efectos de cumplir con el requisito de novedad; así, el Convenio de París, confiere a los nacionales y residentes de los países miembros del tratado un plazo de prioridad de 12 meses para presentar en un territorio distinto a la primera presentación solicitudes equivalentes que se examinen considerando la fecha de la solicitud prioritaria. Otra posibilidad, es presentar una solicitud internacional en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) para que, durante un plazo (generalmente de 30 meses contados desde la prioridad más antigua), se efectúe la solicitud nacional en los países contratantes del tratado.

4.1.4.5. Es un Derecho Otorgado a Cambio de la Divulgación de la Invención.

La divulgación o publicación de la descripción habilitante del producto o procedimiento novedoso que se busca proteger a través de una patente de invención es una de las principales obligaciones que tiene el solicitante para obtener los correspondientes derechos exclusivos y excluyentes. Esta obligación es un argumento esencial para justificar la existencia de un sistema de patentes, toda vez que la publicación permite a la comunidad acceder a información concreta y detallada de los nuevos productos y procedimientos, facilitando así construir un peldaño más en la escalera del conocimiento científico. De este modo, podemos señalar que la divulgación de contenidos es una dimensión relevante de la patente de invención que mira el interés general colaborando en la búsqueda de conocimiento.

En nuestra legislación, la publicación para derechos de propiedad industrial en general se contempla en el artículo 4° de la Ley N°19.039 indicando que *“Presentada y aceptada a tramitación una solicitud de registro, será obligatoria la publicación de un extracto de ésta*

⁷⁹ OMPI. Preguntas Frecuentes: Patentes [en línea] Disponible en: https://www.wipo.int/patents/es/faq_patents.html [Consultado el 8 de julio de 2020]

*en el Diario Oficial, en la forma y plazos que determine el reglamento*⁸⁰; en concordancia con lo anterior, el artículo 47 del mismo cuerpo normativo señala que *“La totalidad de los antecedentes de la patente solicitada se mantendrán en el Departamento a disposición del público, después de la publicación a que se refiere el artículo 4”*⁸¹.

Los antecedentes mencionados en el artículo 47 son los documentos que conforman la solicitud de patente, es decir, un resumen de la invención, una memoria descriptiva, un pliego de reivindicaciones y los dibujos que correspondan, todos ellos, listados en el artículo 43. Estos documentos son esenciales para asegurar la reproducibilidad de la invención y que de este modo la publicación signifique un verdadero aporte al estado del arte del área de conocimiento.

4.1.5. Documentos del Artículo 43 que Deben Acompañar a la Solicitud de Patente.

Con la solicitud de patente se debe acompañar un resumen de la invención, una memoria descriptiva del invento, dibujos cuando corresponda y un pliego de reivindicaciones⁸².

Cada uno de estos documentos cumple una finalidad en el procedimiento de registro, pero me centraré en los que son, en mi opinión, los más importantes, es decir, la memoria descriptiva y el pliego de reivindicaciones.

⁸⁰ CHILE. Ministerio de Economía. (2012) Decreto con Fuerza de Ley N°3; Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial. Publicado el 20 de junio de 2006. [en línea] Disponible en: <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=250708&idVersion=> [Consultado el 15 de julio de 2020]

⁸¹ Ibid.

⁸² CHILE. Ministerio de Economía. (2012) Decreto con Fuerza de Ley N°3; Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial. Publicado el 20 de junio de 2006. [en línea] Disponible en: <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=250708&idVersion=> [Consultado el 15 de julio de 2020]

4.1.5.1. La memoria descriptiva.

La memoria descriptiva debe contener, por una parte, una explicación del contexto y lo conocido del área de conocimiento y, por otra parte, una descripción completa y clara de la invención. La ley exige un estándar para esta descripción: debe ser suficiente para que una persona especializada en la materia pueda reproducir la invención⁸³. En este sentido, la memoria descriptiva tiene una gran importancia para los efectos de analizar los requisitos de la patente en la invención sometida a consideración de la oficina de patentes, determinar el área de conocimiento a que corresponde y permitir la divulgación y publicidad del avance científico que supone la invención.

4.1.5.2. El pliego de reivindicaciones.

El pliego de reivindicaciones define el objeto respecto del cual se solicita la protección por patente y, en consecuencia, debe contener descripciones ser claras, concisas y relacionadas directamente con la memoria descriptiva⁸⁴.

La exigencia de una descripción precisa a través de un pliego de reivindicaciones tiene su origen en sistemas anglosajones. En efecto, en el Reino Unido esta práctica existía desde el siglo XVIII y en Norteamérica la primera ley que exigió este requisito data del año 1836⁸⁵. Hoy es una práctica generalizada en diferentes sistemas de patentes pues permite otorgar certeza jurídica para el titular y terceros sobre el objeto de protección de la patente.

⁸³ CHILE. Ministerio de Economía, Fomento y Construcción (2012) Decreto N°236; Reglamento de la Ley N°19.039, de Propiedad Industrial. Publicado el 1 de diciembre de 2005. [en línea] Disponible en: <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=244450&idParte=&idVersion=> [Consultado el 15 de julio de 2020]

⁸⁴ Artículo 43 inciso segundo de la Ley de Propiedad Industrial.

⁸⁵ BERCOVITZ, A. (1993) Las reivindicaciones de la patente de invención. Revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, N° 47. Páginas 163-189 [en línea] Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/397558> [Consultado el 18 de julio de 2020]

Además, es preciso señalar que, si las reivindicaciones determinan el objeto de la protección, ello significa que también deben cumplir los requisitos de patentabilidad que la ley exige.

Algunos autores, como MOUSSERON, han señalado que las reivindicaciones deben cumplir tres requisitos de fondo, a saber, deben determinar suficientemente la invención para la que se pide la protección, deben tener apoyo en la descripción y deben respetar la exigencia de unidad de invención⁸⁶.

El primer requisito, la determinación suficiente de la invención, indica que de la simple lectura de las reivindicaciones se pueda determinar por un experto en la materia las características técnicas de la invención de modo tal que la misma esté completamente delimitada.

El segundo requisito, el apoyo en la descripción, plantea que la descripción (referida como memoria descriptiva) y las reivindicaciones cumplen funciones distintas pero complementarias y, en ese sentido, es necesario que la memoria descriptiva dote de contexto, sustento y aplicación a la invención determinada en las reivindicaciones. Si una característica o elemento del invento no se encuentra descrita en la memoria descriptiva, no forma parte del invento y, por lo mismo, teóricamente no puede luego reivindicarse.

Por último, el tercer requisito, la unidad de invención, se establece en miras a la optimización del procedimiento a efectos de facilitar el rol social del sistema de patentes, que es, permitir la difusión del conocimiento de las invenciones.

La definición de este requisito puede ser encontrada en la regla 13.1 del PCT que establece que "*La solicitud internacional se referirá a una sola invención o a un grupo de invenciones vinculadas de manera que formen un concepto inventivo general único (" requisito de unidad de invención ")*"⁸⁷ y, en la misma línea, la regla 13.2 del mismo tratado señala que "*Cuando se reivindique un grupo de invenciones en la misma solicitud internacional, solo se considerará observada la exigencia de unidad de la invención mencionada en la Regla 13.1 si entre esas invenciones existe una relación técnica relativa a uno o varios elementos*

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ OMPI. Reglamento del PCT [en línea] Disponible en: <https://www.wipo.int/pct/es/texts/rules/r13.html> [Consultado el 18 de julio de 2020]

*técnicos particulares idénticos o correspondientes*⁸⁸. De este modo, la unidad de invención tiene, por un lado, una utilidad administrativa ya que al tener que analizar solo una invención se optimiza la clasificación de las patentes según su área de conocimiento permitiendo su difusión y, por otro lado, una razón financiera ya que no se puede patentar varios inventos en una sola patente sin hacer incurrir a la administración en costos excesivos⁸⁹.

4.1.6. Requisitos de la Patente de Invención.

El artículo 32 de la Ley N°19.039 señala que para obtener una patente de invención en Chile, el producto o procedimiento debe cumplir con tres requisitos de fondo: debe ser nuevo; contar con nivel inventivo; y, tener aplicación industrial. En efecto, dicho artículo indica que *“Las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, que sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”*⁹⁰.

Respecto a estos requisitos, LARRAGUIBEL destaca la gran diferencia de este artículo con el texto de la ley anterior⁹¹ que exigía solamente que la patente de invención tuviera un carácter industrial definido y novedoso⁹², así, en la misma línea, GARCÍA-HUIDOBRO comenta que la actual ley presenta una gran ventaja al consignar de manera directa, explícita y completa los requisitos de patentabilidad⁹³. Con todo, doctrinariamente, se enuncia como requisito que el invento no sea de aquellos que la ley ha excluido su patentabilidad y que la patente sea susceptible de ser reproducida. Estos no se enuncian expresamente como

⁸⁸ OMPI. Reglamento del PCT [en línea] Disponible en: <https://www.wipo.int/pct/es/texts/rules/r13.html> [Consultado el 18 de julio de 2020]

⁸⁹ INTEPAT (2020) Unidad de invención: Perspectiva bajo diferentes jurisdicciones [en línea] Disponible en: <https://www.intepat.com/es/blog/patent/unity-of-invention-perspective-under-different-jurisdictions/> [Consultado el 18 de julio de 2020]

⁹⁰ CHILE. Ministerio de Economía. (2012) Decreto con Fuerza de Ley N°3; Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial. Publicado el 20 de junio de 2006. [en línea] Disponible en: <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=250708&idVersion=> [Consultado el 25 de mayo de 2020]

⁹¹ LARRAGUIBEL ZAVALA, S. (1979). Derecho De Autor Y Propiedad Industrial: Nuevas Disposiciones Constitucionales. Santiago, Chile: Jurídica De Chile. Pág. 134.

⁹² Decreto Ley 958

⁹³ GARCÍA-HUIDOBRO AMUNÁTEGUI, V. (1992) Legislación Sobre Propiedad Industrial: Análisis, Jurisprudencia Y Guía Práctica. Santiago: Jurídica De Chile, 1992. Pág. 149.

requisitos en la Ley N°19.039; sin embargo, se pueden encontrar en el artículo 37 de la ley y en el reglamento de la misma.

4.1.6.1. Requisito de Novedad.

El requisito de novedad está regulado en el artículo 33 que dicta que la invención “*se considera nueva, cuando no existe con anterioridad en el estado de la técnica*”⁹⁴ y así el mismo artículo precisa que estado de la técnica “*comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación de forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile o de la prioridad reclamada según el artículo 34*”⁹⁵. Esto último se relaciona con las patentes solicitadas previamente en el extranjero y que solicitan su reconocimiento frente a la autoridad nacional para cumplir el requisito en cuestión.

Esta es la llamada “*novedad universal o mundial*” o simplemente “*estándar de novedad absoluta*” que exige que el invento no haya sido publicado ni hecho accesible al público en ninguna parte del mundo y se contrapone a la novedad local, nacional o relativa.

4.1.6.2. Requisito de Nivel Inventivo.

El nivel inventivo, también denominado *altura inventiva* o *actividad inventiva*, se define normativamente en el artículo 35 de la Ley N°19.039 que indica que la invención tendrá nivel inventivo “*si para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, ella no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica*”⁹⁶.

⁹⁴ Ibid.

⁹⁵ Ibid.

⁹⁶ Ibid.

Con mucha razón, GARCIA-HUIDOBRO subraya la relevancia de la idea de “*persona normalmente versada*” pues aquello significa que la falta de nivel inventivo debe ser detectada por un experto en la materia y aquello también establece un estándar de importancia, sofisticación y especialización para la nueva creación⁹⁷.

Por su parte, y en consonancia con lo anterior, CORTÉS ROSSO destaca que “*este requisito implica que las invenciones patentables deben ser expansiones tecnológicas relevantes porque toda patente implica costos a la sociedad en su conjunto que sólo se justifican en cuanto el aporte al acervo tecnológico sea de un nivel importante*”⁹⁸.

En resumen, el requisito de nivel invento es el más exigente y difícil de superar y, así también, el más atingente de profundizar para los efectos de este trabajo pues se relaciona estrechamente con la actividad del inventor, su especialidad técnica y su aporte creativo.

4.1.6.3. Requisito de Aplicación Industrial.

Por último, la aplicación industrial es definida en el artículo 36 de la Ley N°19.039 que expresa que “*se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda, en principio, ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria*”⁹⁹, la misma norma se encarga de señalar que para estos efectos, industria se entenderá en el sentido más amplio de la palabra.

⁹⁷ GARCÍA-HUIDOBRO AMUNÁTEGUI, V. (1992) Legislación Sobre Propiedad Industrial: Análisis, Jurisprudencia Y Guía Práctica. Santiago: Jurídica De Chile, 1992. Pág. 134.

⁹⁸ CORTÉS ROSSO, M. (2012). Patentes de invención: aspectos jurídicos. Disponible en <http://bibliografias.uchile.cl/1817>. Pág. 21.

⁹⁹ CHILE. Ministerio de Economía. (2012) Decreto con Fuerza de Ley N°3; Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial. Publicado el 20 de junio de 2006. [en línea] Disponible en: <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=250708&idVersion=> [Consultado el 25 de mayo de 2020]

4.1.7. Exclusiones de patentabilidad.

Respecto a las llamadas “exclusiones de patentabilidad”, el artículo 37 de la Ley N°19.039 establece una lista de objetos de lo que no se considerarán como invención y quedarán fuera de la protección por patente en función de su materia.

En opinión de GARCÍA-HUIDOBRO en esta norma “[...] se plantea un sistema abierto, en que casi todo es patentable en sí mismo, con la limitante de que cumpla los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial”¹⁰⁰, pues la enumeración de “lo no patentable” es bastante limitada y específica.

De este modo, el artículo 37 de la Ley N°19.039 señala, en primer lugar, en su letra a):

“Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.”¹⁰¹.

En segundo lugar, la letra b) indica que no son patentables:

“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. 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.”¹⁰².

¹⁰⁰ GARCÍA-HUIDOBRO AMUNÁTEGUI, V. (1992) Legislación Sobre Propiedad Industrial: Análisis, Jurisprudencia Y Guía Práctica. Santiago: Jurídica De Chile, 1992. Pág. 153.

¹⁰¹ CHILE. Ministerio de Economía. (2012) Decreto con Fuerza de Ley N°3; Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial. Publicado el 20 de junio de 2006. [en línea] Disponible en: <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=250708&idVersion=> [Consultado el 25 de mayo de 2020]

¹⁰² Ibid.

En tercer lugar, la letra c) dicta que no son patentables:

“Los sistemas, métodos, principios o planes económicos, financieros, comerciales, de negocios o de simple verificación y fiscalización; y los referidos a las actividades puramente mentales o intelectuales o a materias de juego.”¹⁰³.

En cuarto lugar, la letra d) expresa que no son patentables:

“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.”¹⁰⁴.

En quinto lugar, la letra e) excluye la posibilidad de patentar a:

“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 susceptibles 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 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.”¹⁰⁵.

En último lugar, la letra f) señala que no serán patentables:

“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

¹⁰³ Ibid.

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ Ibid.

adecuadamente descrito y que la aplicación industrial del mismo figure explícitamente en la solicitud de patente.”¹⁰⁶.

Para LARRAGUIBEL las exclusiones de patentabilidad se clasifican en dos grupos, por un lado, las que se refieren a creaciones que no tienen un carácter industrial, como la letra a) y c) y, por otro lado, las que son invenciones que el legislador decidió excluir, que son la letra b), d), e) y f)¹⁰⁷.

Finalmente, cabe mencionar que el artículo 38 de la Ley N°19.039 dicta que no se podrán patentar aquellas invenciones que afecten el orden público, la seguridad del Estado, la moral y las buenas costumbres, la salud o la vida de las personas o de los animales y todo aquello que sea contrario a la ley¹⁰⁸.

4.1.8. Reproducibilidad.

Por último, es posible considerar como requisito adicional la reproducibilidad de la invención, es decir, que la información entregada sea susceptible de “*producir(se) de nuevo*”¹⁰⁹. Lo anterior se desprende a partir de los requisitos de la memoria descriptiva, la cual, debe ser “*clara y completa de forma tal de permitir a un experto o perito en la materia reproducir la invención sin necesidad de otro antecedente*”¹¹⁰. En la misma línea, las Directrices de Procedimiento de Patentes de INAPI señalan que “*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 clara y completa como para que cualquier persona especializada en el sector industrial al que se*

¹⁰⁶ Ibid.

¹⁰⁷ LARRAGUIBEL ZAVALA, S. (1979). Derecho De Autor Y Propiedad Industrial: Nuevas Disposiciones Constitucionales. Santiago, Chile: Jurídica De Chile. Pág. 134.

¹⁰⁸ CHILE. Ministerio de Economía. (2012) Decreto con Fuerza de Ley N°3; Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial. Publicado el 20 de junio de 2006. [en línea] Disponible en: <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=250708&idVersion=> [Consultado el 25 de mayo de 2020]

¹⁰⁹ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [en línea]. <https://www.rae.es/dpd/reproducir> [Consultado el 23 de noviembre de 2020] r

¹¹⁰ 39 reglamento

*refiera pueda 'reproducir la invención'*¹¹¹. Del mismo modo, el Acuerdo sobre los ADPIC indica en su artículo 29 número 1 que *“Los Miembros exigirán al solicitante de una patente que divulgue la invención de manera suficientemente clara y completa para que las personas capacitadas en la técnica de que se trate puedan llevar a efecto la invención, y podrán exigir que el solicitante indique la mejor manera de llevar a efecto la invención que conozca el inventor en la fecha de la presentación de la solicitud o, si se reivindica la prioridad, en la fecha de prioridad reivindicada en la solicitud”*¹¹², es decir, la información contenida en la patente debe ser suficiente para que una persona versada en la materia pueda reproducir la invención y la institución encargada tendrá las herramientas para aclarar y completar dicha información.

¹¹¹ INAPI (2017) Directrices de Examen y Procedimiento de Registro de Patentes, Pág.45. [en línea] Disponible en: https://www.inapi.cl/portal/publicaciones/608/articles-4090_recurso_1.pdf [Consultado el 14 de diciembre de 2020]

¹¹² OMC. (1994) Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Artículo 29.

5. CAPITULO TERCERO: EL INVENTOR EN CHILE

5.1. La definición del concepto de inventor en Chile.

5.1.1. La ausencia de definición de inventor en la Ley N°19.039 y su reglamento.

En nuestra legislación en general, y en la Ley de Propiedad Industrial y su reglamento en particular, se reconoce reiteradamente la calidad de inventor, se usa el concepto, se establecen derechos a su favor y se le fijan obligaciones durante la tramitación de la solicitud de patente. Un claro ejemplo del reconocimiento anteriormente señalado ocurre expresamente en la letra a) del artículo 50 de la Ley de Propiedad Industrial que le permite solicitar la declaración de nulidad respecto de una patente de invención “*a) Cuando quien haya obtenido la patente no es el inventor ni su cesionario*”¹¹³. Así también, el artículo 3 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial señala que “*La facultad para requerir un derecho de propiedad industrial pertenecerá a su verdadero creador o inventor, a sus herederos o cesionarios, sin perjuicio de las normas especiales aplicables a las invenciones en servicio y a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen*”¹¹⁴. De este modo, ambas normas citadas, se refieren a la figura del inventor y se le reconoce, en el primer caso, la acción de nulidad de patente y, en el segundo caso, un derecho para solicitar un derecho de propiedad industrial. sin embargo, nuestras normas no definen quién o qué es un inventor ni los criterios necesarios para determinar al “*verdadero creador o inventor*”.

Es posible que la ausencia de una definición normativa responda a que nuestra economía aún se basa en la extracción de recursos y no en la creación y desarrollo de nuevo conocimiento. Una consecuencia de ello es que no surge aún la necesidad de establecer criterios claros para resolver disputas de ese tipo, cuestiones que, en el derecho comparado y, por, sobre todo, en

¹¹³ CHILE. Ministerio de Economía. (2012) Decreto con Fuerza de Ley N°3; Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial. Publicado el 20 de junio de 2006. [en línea] Disponible en: <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=250708&idVersion=> [Consultado el 18 de noviembre de 2020]

¹¹⁴ CHILE. Ministerio de Economía, Fomento y Construcción (2012) Decreto N°236; Reglamento de la Ley N°19.039, de Propiedad Industrial. Publicado el 1 de diciembre de 2005. [en línea] Disponible en: <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=244450&idParte=&idVersion=> [Consultado el 18 de noviembre de 2020]

economías basadas en el conocimiento, son objeto de discusión y se encuentran mayoritariamente resueltas.

En la misma línea y de manera complementaria, la legislación nacional entiende que, por regla general, el inventor será el titular de la invención, criterio muy antiguo pues en la actualidad dicha situación es en realidad la excepción. Quizás por ello, generalmente, nuestras normas optan por referirse al titular, al solicitante e inventor de manera indistinta, cuestión que ha relegado la determinación del inventor propiamente tal a un segundo plano.

5.1.1.1. La distinción entre inventor y titular de la patente de invención.

Si bien, nuestra legislación no define la figura del inventor, si reconoce en algunos pasajes la distinción entre inventor o creador de la invención y su dueño o titular, pero, lamentablemente, dicha distinción no es tan clara como se quisiera y por ello muchos actores de nuestro ecosistema de innovación aún siguen confundiéndolos. Por ejemplo, si nos remitimos a la Ley, el artículo segundo de la Ley de Propiedad Industrial señala que *“Cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, podrá gozar de los derechos de la propiedad industrial que garantiza la Constitución Política”*¹¹⁵. Esta norma no deja clara la posibilidad de diferenciar entre el titular de un derecho de propiedad industrial y su creador, es decir, por regla general, la norma entiende que la persona del titular coincidirá con el creador.

Reafirmando lo anterior, el artículo 3 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial señala que *“La facultad para requerir un derecho de propiedad industrial pertenecerá a su verdadero creador o inventor, a sus herederos o cesionarios, sin perjuicio de las normas especiales aplicables a las invenciones en servicio y a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen”*¹¹⁶, es decir, la facultad originaria para solicitar un derecho de

¹¹⁵CHILE. Ministerio de Economía. (2012) Decreto con Fuerza de Ley N°3; Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial. Publicado el 20 de junio de 2006. [en línea] Disponible en: <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=250708&idVersion=> [Consultado el 20 de noviembre de 2020]

¹¹⁶ CHILE. Ministerio de Economía, Fomento y Construcción (2012) Decreto N°236; Reglamento de la Ley N°19.039, de Propiedad Industrial. Publicado el 1 de diciembre de 2005. [en línea] Disponible en:

propiedad industrial está en su creador, pero ello puede ser modificado a través de la voluntad de las partes o la ley, en el caso de las invenciones en servicio, o por la voluntad de las partes por la vía contractual, a través de una cesión de derechos.

Respecto a las Invenciones en Servicio, esta figura se regula en el título cuarto de la Ley de Propiedad Industrial titulado “*De las invenciones en servicio*” y es aquí en donde la división entre inventor y titular de una patente de invención se hace explícita pues se señala en el artículo 68 que “*En los contratos de trabajo y prestación de servicios, cuya naturaleza sea el cumplimiento de una actividad inventiva o creativa, la facultad de solicitar el registro así como los eventuales derechos de propiedad industrial, pertenecerán exclusivamente al empleador o a quien encargó el servicio, salvo estipulación expresa en contrario*”¹¹⁷. De este modo, se distingue claramente entre quién realizó la actividad inventiva o creativa, es decir, el inventor, y quién contrató o encargó el servicio, es decir, el titular, que, según la ley, tendrá la facultad originaria de solicitar el registro.

En el mismo título cabe destacar que el artículo 70 de la Ley de Propiedad Industrial establece una disposición especial para “*los derechos de propiedad derivados de la actividad creativa e inventiva de personas contratadas en una relación dependiente o independiente, por universidades o por instituciones de investigación incluidas en el decreto ley N° 1.263, de 1975*”¹¹⁸ estableciendo que dichos derechos pertenecerán a las universidades e instituciones de investigación especificadas en la norma o a quiénes ellas determinen, sin perjuicio de lo que establezcan sus estatutos respecto de la participación en los beneficios del respectivo creador o inventor.

Por otra parte, respecto a la acción de nulidad contenida en el artículo 50 de la Ley de Propiedad Industrial, en la letra a), se establece cómo causal para solicitar la nulidad “*Cuando quien haya obtenido la patente no es el inventor ni su cesionario*”¹¹⁹, afirmando

<https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=244450&idParte=&idVersion=> [Consultado el 20 de noviembre de 2020]

¹¹⁷ CHILE. Ministerio de Economía. (2012) Decreto con Fuerza de Ley N°3; Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial. Publicado el 20 de junio de 2006. [en línea] Disponible en: <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=250708&idVersion=> [Consultado el 25 de mayo de 2020]

¹¹⁸ Ibid.

¹¹⁹ Ibid.

nuevamente, la diferenciación entre el creador o inventor y el titular o, en este caso, el cesionario.

Desde la doctrina, CORTÉS ROSSO reconoce la distinción entre el “*derecho a la patente*” en el cual concurren los derechos patrimoniales del titular, que podría ser o no el inventor, y los “*derechos del inventor de ser reconocido como tal*”, que siempre pertenecerán al inventor, también llamado derecho de paternidad de la invención.¹²⁰

Finalmente, reforzando lo anterior, en la práctica, el formulario de presentación para una nueva solicitud de patente de invención, diferencia claramente al solicitante o titular de la solicitud, de su inventor o su creador. Esto está conforme con lo señalado en el artículo 11 del Reglamento de Propiedad Industrial que indica el contenido de toda solicitud de patente de invención y agrega que, si el solicitante es una persona diferente del inventor, se debe acompañar el correspondiente documento que acredite la transferencia o transmisión de los derechos¹²¹.

Para terminar, solo acotar, que el Reglamento omitió la situación de las Invenciones en Servicio para lo cual bastaría acompañar el correspondiente contrato, pues en esos casos no existe transferencia ni transmisión de derechos.

5.2. El inventor en la tramitación de la solicitud de patente en Chile.

5.2.1. La designación del inventor en la presentación de la solicitud de patente.

Entre las menciones que debe contener toda solicitud de patente, se encuentra el nombramiento del inventor. Esto se indica en el artículo 11 del Reglamento de la Ley N°19.039 que señala que “*Toda solicitud de patente de invención o modelo de utilidad*

¹²⁰ CORTÉS ROSSO, M. (2012). Patentes de invención: aspectos jurídicos. Disponible en <http://bibliografias.uchile.cl/1817>. Pág. 1.

¹²¹ CHILE. Ministerio de Economía, Fomento y Construcción (2012) Decreto N°236; Reglamento de la Ley N°19.039, de Propiedad Industrial. Publicado el 1 de diciembre de 2005. [en línea] Disponible en: <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=244450&idParte=&idVersion=> [Consultado el 20 de noviembre de 2020]

contendrá las siguientes menciones: b) Nombre completo del inventor, nacionalidad y domicilio”¹²². Aquí se establece que la individualización del inventor será uno de los requisitos de forma con que la solicitud de patente debe cumplir para ser aceptada a trámite.

El cumplimiento de los requisitos de forma de la solicitud de patente es evaluado por INAPI en el examen preliminar en los términos del artículo 45 de la Ley N°19.039¹²³. En esta etapa, se verifica que se hayan acompañado los documentos señalados en el artículo 43 de la Ley N°19.039 y otras exigencias de tramitación que se establezcan en la Ley o en su Reglamento¹²⁴.

Así, el artículo 45 de la Ley indica que, si INAPI detecta algún error u omisión, se apercibirá al solicitante a que realice las correcciones, aclaraciones o acompañe los documentos correspondientes dentro del término de 60 días hábiles administrativos. Si los errores u omisiones no son subsanados y se relacionan con los documentos señalados en el artículo 43 de la misma Ley, se tendrá la solicitud por no presentada. Ahora bien, si los errores u omisiones no subsanados se relacionan con alguna otra exigencia de tramitación de la Ley N°19.039 o su reglamento, la solicitud se tendrá por abandonada, procediéndose a su archivo. Sin perjuicio de lo anterior, el solicitante podrá subsanar los errores u omisiones y solicitar el desarchivo dentro de los 120 días siguientes desde la fecha del abandono, luego de este plazo, la solicitud se tendrá por abandonada definitivamente¹²⁵.

La designación del inventor está establecida por el Reglamento y, por lo tanto, la consecuencia de su error u omisión no subsanado, primero, durante el término de 60 días para contestar el examen preliminar, es su abandono y archivo y, segundo, luego del término de 120 días para subsanar la omisión y solicitar el desarchivo, es el abandono definitivo de la solicitud de patente de invención.

¹²² CHILE. Ministerio de Economía, Fomento y Construcción (2012) Decreto N°236; Reglamento de la Ley N°19.039, de Propiedad Industrial. Publicado el 1 de diciembre de 2005. [en línea] Disponible en: <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=244450&idParte=&idVersion=> [Consultado el 12 de diciembre de 2020]

¹²³ CHILE. Ministerio de Economía. (2012) Decreto con Fuerza de Ley N°3; Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial. Publicado el 20 de junio de 2006. [en línea] Disponible en: <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=250708&idVersion=> [Consultado el 12 de diciembre de 2020]

¹²⁴ Ibid.

¹²⁵ Ibid.

5.2.2. La necesidad de acompañar documentos justificativos del título cuando el solicitante es una persona diferente al inventor.

El artículo 11 del Reglamento de la Ley N°19.039 señala que junto a la solicitud de patente de invención se debe acompañar el documento que acredite la transferencia o transmisión de los derechos correspondientes cuando el solicitante sea una persona diferente del inventor¹²⁶.

De este modo, cuándo el solicitante es una persona distinta al inventor, INAPI solicita que al momento de la presentación de la solicitud se acompañe antecedentes relativos a la cesión de derechos del inventor en favor del solicitante. Respecto a este documento, en las Directrices de tramitación de solicitudes de patente de INAPI se indica que *“no se solicitará en fase nacional la cesión de la invención, salvo que exista una duda razonable acerca de la veracidad de la declaración formulada al respecto en la solicitud internacional o INAPI advierta alguna disconformidad entre solicitud presentada en fase nacional y la solicitud internacional”*¹²⁷.

En la práctica, de no acompañarse la cesión de derechos junto con la presentación de la solicitud de patente de invención, INAPI formula una resolución nombrada como “Aceptación a trámite con omisión de cesión”. Esta resolución permite que la solicitud siga su curso y genera el plazo para solicitar la correspondiente publicación en el Diario Oficial, ahora, respecto a la omisión de cesión señala lo siguiente:

*“Se deja constancia que los documentos de cesión de los derechos del inventor aún no han sido consignados, y estos resultan indispensables para la aceptación a registro de la solicitud, en su caso”*¹²⁸.

¹²⁶ CHILE. Ministerio de Economía, Fomento y Construcción (2012) Decreto N°236; Reglamento de la Ley N°19.039, de Propiedad Industrial. Publicado el 1 de diciembre de 2005. [en línea] Disponible en: <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=244450&idParte=&idVersion=> [Consultado el 14 de diciembre de 2020]

¹²⁷ INAPI (2017) Directrices de Examen y Procedimiento de Registro de Patentes, Pág.53. [en línea] Disponible en: https://www.inapi.cl/portal/publicaciones/608/articles-4090_recurso_1.pdf [Consultado el 14 de diciembre de 2020]

¹²⁸ INAPI. Resolución de aceptación a trámite con omisión de cesión. Solicitud de Patente de Invención N° 2020 – 002609, Solicitante Universidad de Santiago de Chile, 17 de noviembre de 2020.

En resumidos términos, lo anterior quiere decir que se debe acompañar la cesión de derechos antes o durante la aceptación a registro. También vale decir que la resolución ante dicha también es aplicada para situaciones de invenciones en servicio, para los cuales se debe acompañar el contrato de trabajo o de servicios respectivo.

Finalmente, respecto a su completa omisión del documento de cesión, se podría señalar que la consecuencia es la declaración de abandono de la solicitud si aplicamos los términos del artículo 45 de la Ley de Propiedad Industrial.

5.2.3. Declaración de nulidad por no ser el verdadero inventor o creador.

El Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial indica que *“la facultad para requerir un derecho de propiedad industrial pertenecerá a su verdadero creador o inventor”*¹²⁹, en efecto, el artículo 50 letra a) de la Ley N°19.039 establece que procederá la declaración de nulidad de una patente de invención *“Cuando quien haya obtenido la patente no es el inventor ni su cesionario”*¹³⁰.

El procedimiento de nulidad se regula en el Párrafo 5° de la Ley de Propiedad Industrial y allí se indica que cualquier persona interesada podrá solicitar la nulidad de un registro y deberá ser patrocinada por un abogado habilitado conforme a lo dispuesto en la Ley N°18.120. La demanda de nulidad se presentará ante INAPI y deberá contener, al menos, los antecedentes planteados en el inciso segundo del artículo 18 bis G¹³¹.

Luego, el artículo 18 bis H de la Ley N°19.039 indica que en el caso de patentes de invención se podrá solicitar la nulidad respecto de todo el registro o de una o más reivindicaciones, permitiendo la interesante posibilidad de cancelar parcialmente la patente.

¹²⁹ CHILE. Ministerio de Economía, Fomento y Construcción (2012) Decreto N°236; Reglamento de la Ley N°19.039, de Propiedad Industrial. Publicado el 1 de diciembre de 2005. [en línea] Disponible en: <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=244450&idParte=&idVersion=> [Consultado el 14 de diciembre de 2020]

¹³⁰ CHILE. Ministerio de Economía. (2012) Decreto con Fuerza de Ley N°3; Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial. Publicado el 20 de junio de 2006. [en línea] Disponible en: <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=250708&idVersion=> [Consultado el 14 de diciembre de 2020]

¹³¹ Ibid.

Así también, se establece un procedimiento que establece plazos de traslado, informes de peritos, tachas y un término de prueba en el caso de que existieren hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos. A su vez, el artículo 18 bis M señala que serán aplicables al procedimiento de nulidad las reglas contenidas en los artículos 10 bis, 12 y 16 de la Ley N°19.039¹³².

Finalmente, se indica que el registro que fuere declarado nulo se tendrá como sin valor desde su fecha de vigencia y la sentencia se anotará al margen de la respectiva inscripción.

Respecto al procedimiento de nulidad por la letra a) del artículo 50 de la Ley N°19.039, vale señalar que el verdadero inventor o creador solo podrá invalidar el registro, pero nada se dice respecto al reconocimiento de su calidad de inventor y de sus eventuales derechos. En este sentido, el verdadero inventor perdería los derechos que nacen de la invención sin la opción de volver a presentarla pues también se ve afectada la prioridad de la patente, sin contar, que el procedimiento se iniciaría luego de la publicación de la solicitud en el Diario Oficial y su disponibilidad en las plataformas de INAPI, quedando así, en el dominio público la invención.

En conclusión, el procedimiento de nulidad actual para el verdadero inventor o creador no protege sus derechos, aun de obtener la nulidad del registro, ya que lo deja en una situación sumamente perjudicial.

5.2.4. Análisis crítico de la nueva acción de usurpación de patente contemplada en el Proyecto de Reforma de la Ley de Propiedad Industrial llamado “Ley Corta de INAPI”.

Por mensaje del Presidente de la República, el 2 de octubre del año 2018, ingresa a la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley que Modifica la Ley N°19.039 de Propiedad Industrial, la Ley N°20.254, que Establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y el Código Procesal Penal o, también llamada por su vocación de urgencia, la “Ley Corta de INAPI”. Este proyecto busca modificar aspectos concretos de la normativa de propiedad industrial

¹³² Ibid.

para “*promover la innovación, mejorar la productividad, acelerar la modernización del Estado e incorporar la noción de economía del futuro*”¹³³.

Para los efectos de este trabajo, la modificación que nos interesa es aquella relativa a modificar las normas sobre la declaración de nulidad regulada en el artículo 50 de la Ley N°19.039 creando la acción de usurpación de patente. La justificación de esta nueva acción es que la legislación actual solo permite obtener la cancelación del registro, pero nada dice de los derechos del verdadero inventor o legítimo titular afectado. Ciertamente, este es un problema de la actual declaración de nulidad que deja en indefensión al verdadero inventor o legítimo titular como se planteó en el punto anterior. Sin embargo, la nueva regulación incurre en un retroceso para el verdadero inventor ya que la nueva acción de usurpación elimina la letra a) del artículo 50 y propone agregar el artículo 50 bis que es del siguiente tenor:

*“Artículo 50 bis. - Cuando quien ha obtenido la patente no tenía derecho a ello, su legítimo titular tendrá derecho a solicitar la transferencia del registro y la correspondiente indemnización de perjuicios. Esta acción prescribirá en el plazo de cinco años, contados desde la fecha del registro. Conocerá de ella el juez de letras en lo civil, según las normas de competencia del Código de Procedimiento Civil y de acuerdo al procedimiento sumario.”*¹³⁴.

Respecto a esta disposición, el espíritu de la norma propuesta es permitir que el legítimo titular obtenga la transferencia del registro y se indemnicen los daños causados en virtud de la usurpación - cuestión que no contempla la letra a) del artículo 50 actual –, sin embargo, el vocablo titular evaluado por un tribunal, abre la posibilidad de dejar en indefensión al verdadero creador o inventor pues, como ya lo analizamos, la figura del inventor puede ser distinta a la del titular (aunque naturalmente coinciden cuando no media una cesión de derechos) y como en la disposición anterior se faculta al titular para ejercer dicha acción, eliminándose la letra a) del artículo 50 de la Ley N°19.039. De este modo, el texto de este

¹³³ PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE CHILE (2018) Mensaje N° 098-366, Mensaje que inicia el Proyecto de Ley que modifica la Ley N°19.039 de Propiedad Industrial, la Ley N°20.254, que establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y el Código Procesal Penal. Santiago, Chile. 20 de septiembre de 2018. [en línea] Disponible en: <https://www.senado.cl/a-sala-ley-corta-de-inapi/senado/2020-03-19/161953.html> [Consultado el 15 de diciembre de 2020]

¹³⁴ Ibid.

artículo pudiera llevar al equívoco de concluir que el verdadero inventor no tendría acción para recuperar la titularidad respecto a la invención, ni para cancelar el registro según los términos actuales de la letra a) del artículo 50 de la Ley de Propiedad Industrial.

Por último, por oficio de la Cámara de Diputados se requirió la opinión de la Excelentísima Corte Suprema con relación a esta nueva acción jurisdiccional, en especial, sobre la decisión de entregar la competencia de esta acción a los tribunales civiles. Ante lo anterior, la Excelentísima Corte Suprema respondió que le parecía una medida poco eficiente aumentar la competencia de los juzgados civiles en menoscabo de la institucionalidad especializada como es INAPI y el TDPI, además, agregó que no parece ser un avance legislativo desarticular un sistema especializado cuya coherencia es preferible mantener. Finalmente, se indicó que es más conveniente agilizar los procedimientos internos y perfeccionar las medidas cautelares y preventivas que podrían ser necesarias para una acción de esta naturaleza, sin contar, que existe una imprecisión expresa en el artículo al mencionar que las normas de competencia se encuentran en el Código de Procedimiento Civil, dado que tales normas las contienen el Código Orgánico de Tribunales¹³⁵.

Actualmente, este proyecto de ley se encuentra en la parte final de su tramitación legislativa, habiendo sido aprobado con fecha 20 de abril de 2021.

¹³⁵ CORTE SUPREMA (2018) Oficio N°140-2018, Informe Proyecto de Ley N°35-2018. Santiago, Chile, 31 de octubre de 2018. [en línea] Disponible en: <https://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=tramitacion&ac=getDocto&iddocto=24058&tipodoc=ofic> [Consultado el 15 de diciembre de 2020]

6. CAPITULO CUARTO: LA DETERMINACIÓN DE LA PERSONA DEL INVENTOR EN EL DERECHO COMPARADO

6.1. La importancia de determinar la persona del inventor en la economía basada en el conocimiento y en el sistema de patentes de invención.

El conocimiento ha sido siempre un factor importante en el crecimiento económico o, en palabras de DAVID y FOREY, “[l]a capacidad de inventar e innovar, es decir, de crear nuevos conocimientos y nuevas ideas que se materializan luego en productos, procedimientos y organizaciones, ha alimentado históricamente al desarrollo”¹³⁶. Sin embargo, hoy el conocimiento pasa de ser un factor importante, al eje principal de la economía por sobre incluso los recursos naturales; de hecho, en Chile y en muchas partes del mundo, se ha convertido en una verdadera aspiración, transitar de una economía basada en la extracción de recursos naturales a una economía basada en el conocimiento.

Así, una economía basada en el conocimiento es definida por STEINMUELLER como aquella cuyo rasgo distintivo es “[...] el alcance y el ritmo de crecimiento, así como la alteración de la acumulación y transmisión de los conocimientos, gran parte de los cuales son nuevos o se desenvuelven en contextos distantes del que los vio nacer”¹³⁷ o, en palabras de BARCELÓ, es “el flujo de experiencias, valoraciones, información técnica y juicio experto capaz de evaluar e incorporar nuevas experiencias e información”¹³⁸, y, en definitiva, se traduce en crear valor en la economía precisamente a partir del conocimiento.

En este escenario, los agentes económicos “se preocupan por invertir no en capital tangible y perecedero (propiedades, máquinas y acumulación de inventarios, etcétera) sino más bien en capital intangible como el conocimiento, capaz de ser empleado al mismo tiempo en

¹³⁶ DAVID, P. y FORAY, D. (2002). Una introducción a la economía y a la sociedad del saber. Revista Internacional de Ciencias Sociales, 7-28, Pág. 1.

¹³⁷ STEINMUELLER, E. (2002). Las economías basadas en el conocimiento y las tecnologías de la información y la comunicación. Revista Internacional de Ciencias Sociales, N°171, Pág. 1.

¹³⁸ BARCELÓ, M. et al. (2001) La economía basada en el conocimiento. El caso de España, Hacia una economía del conocimiento, PricewaterhouseCoopers, España, Pág. 13-34.

*diversos contextos por una gran cantidad de agentes y con la cualidad de ser transferible y acumulable*¹³⁹ y, en consecuencia, el conocimiento científico-tecnológico y sus impulsores se convierten en el eje principal de la economía.

Ahora bien, entendiendo que los investigadores e inventores son los creadores primigenios del conocimiento científico-tecnológico en las economías basadas en el conocimiento, han pasado a ser los protagonistas que subyacen al crecimiento económico. Dado el objetivo de este trabajo, nos referiremos solo a los inventores en cuanto creadores de nuevo conocimiento y tecnología y, en esta línea, LÓPEZ se refiere a la figura del “*Inventor Prolífico*” e indica tres características que lo convierten en un agente clave para impulsar el crecimiento económico, a saber: “*i) el conocimiento que poseen, ii) sus capacidades individuales para producir conocimiento, y iii) que sobre todo, son gestores y promotores de grupos de ID que impulsan la producción de nuevo conocimiento tecnológico dentro de la empresa en una economía específica*”. En mi opinión, entendiendo que la figura del “*Inventor Prolífico*” es señalado por la autora para referirse a inventores especialmente productivos, creo que dichas características se pueden encontrar en todo inventor pues el acto de inventar me parece suficiente mérito.

Desde una perspectiva funcional, lógicamente, el inventor tiene un papel importante en el sistema de patentes de invención, que en una economía basada en el conocimiento se convierte en una herramienta fundamental para fomentar la innovación y el crecimiento económico. En el capítulo anterior, pudimos observar que el fundamento principal de un sistema de patentes de invención es lograr un equilibrio entre el interés privado de los inventores y titulares de una invención que esperan obtener reconocimiento de su talento, trabajo y tiempo invertido en el desarrollo de su producto o procedimiento novedoso y entre el interés general de la sociedad que necesita tener acceso a la información y uso de la invención. En este sentido, el sistema de patentes de invención reconoce que el interés privado proviene de quién creó la invención y, en esa línea de pensamiento, quién detenta la

¹³⁹ LÓPEZ ESCOBEDO, I. (2008). Inventores prolíficos, conocimiento tecnológico y patentes: México y Corea. Economía: teoría y práctica, (29), 87-118. [en línea] Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-33802008000200004&lng=es&tlng=es [Consultado el 5 de agosto de 2020]

calidad de inventor pasa a ser el eje fundamental del sistema, pues sin él, no existe un nuevo producto o procedimiento patentable.

6.2. La definición y determinación de la persona del inventor en el derecho comparado.

6.2.1. La definición y determinación del inventor en Estados Unidos.

En términos generales, el sistema jurídico estadounidense tiene como fuentes del derecho el precedente (*Judicial Precedent o Case Law*), la Constitución y las Leyes (*Act of Parliament*), la costumbre (*Custom*) y la doctrina (*Books of authority*). De este modo, para analizar la figura del inventor en el sistema legal de Estados Unidos es primordial prestar atención al precedente, es decir, a los criterios utilizados por los tribunales norteamericanos en casos históricos y particulares¹⁴⁰.

En Estados Unidos, el régimen de patentes y de derechos de autor comparten la misma raíz normativa: la Constitución. Así, el artículo 1, sección 8, cláusula 8 de dicha carta fundamental otorga el poder al Congreso “*Para fomentar el progreso de la ciencia y las artes útiles, asegurando a los autores e inventores, por un tiempo limitado, el derecho exclusivo sobre sus respectivos escritos y descubrimientos.*”¹⁴¹. Esta norma es un mandato directo al órgano legislativo y reconoce de manera constitucional la existencia de los derechos de los autores e inventores en el régimen jurídico norteamericano.

En materia legal, podemos destacar la U.S. Patent Act, la American Inventors Protection Act de 1999 y la reforma del año 2011 llamada “The Leahy-Smith America Invents Act” (AIA).

¹⁴⁰ VATTIER, S. (1983) Las Fuentes del Derecho Inglés (a propósito del libro del profesor G. Criscuoli sobre el tema). Revista de Derecho (Valparaíso) Número VII. Pág. 265.

¹⁴¹ ESTADOS UNIDOS. Constitución de los Estados Unidos de América 1787 [en línea] Disponible en: <https://www.archives.gov/espanol/constitucion> [Consultado el 6 de agosto de 2020]

La institución encargada de otorgar y administrar la información relacionada a patentes de invención es la United States Patent and Trademark Office (USPTO)¹⁴², agencia federal que asesora al gobierno en el área de la propiedad intelectual y establece ciertos criterios y procedimientos sobre dichos derechos.

6.2.2. El inventor y el juramento o declaración de inventores o “the inventor’s oath or declaration”.

La normativa estadounidense sobre patentes establece que el inventor será el individuo o grupo de individuos que, individual o colectivamente, descubrieron el objeto de la invención¹⁴³. Así también, indica que quién sea que invente podrá obtener una patente de invención, sujeto a las condiciones y requisitos que se establecen en el título correspondiente¹⁴⁴. En este sentido, uno de los requisitos fundamentales relacionados a la calidad del inventor, es presentar la “*Inventors oath or declaration*” o “Juramento o declaración de inventores”, instrumento que se exige para toda solicitud de patente y que debe incluir el nombre de cada inventor para cualquier invento reivindicado en la solicitud, bajo su declaración o juramento sobre la ostentación de dicha calidad¹⁴⁵. Es más, este requisito es tan importante que se establecen sanciones para quienes adulteren dicha información, existiendo también, la posibilidad de invalidar la patente cuando esos datos sean erróneos o falsos¹⁴⁶.

En otras palabras, en el sistema estadounidense, la patente de invención se considera inválida si la información entregada respecto a quienes ostentan la calidad de inventor no es

¹⁴² USPTO. About us. [en línea] Disponible en: <https://www.uspto.gov/about-us> [Consultado el 6 de agosto de 2020]

¹⁴³ ESTADOS UNIDOS. U.S. Congress. (2015) United States Code: Patents, 35 U.S.C. §§ 100 - Definitions. [en línea] Disponible en: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/100> [Consultado el 8 de agosto de 2020]

¹⁴⁴ ESTADOS UNIDOS. U.S. Congress. (2015) United States Code: Patents, 35 U.S.C. §§ 101 – Inventions patentable. [en línea] Disponible en: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/101> [Consultado el 8 de agosto de 2020]

¹⁴⁵ ESTADOS UNIDOS. U.S. Congress. (2015) United States Code: Patents, 35 U.S.C. §§ 115 – Inventor’s oath or declaration. [en línea] Disponible en: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/115> [Consultado el 8 de agosto de 2020]

¹⁴⁶ Ibid.

verdadera¹⁴⁷. Sin embargo, el procedimiento solo exige cumplir con la entrega de la documentación requerida y la oficina presumirá que los inventores nombrados en dichos documentos son correctos, hasta que alguien alegue lo contrario o corrija los mismos¹⁴⁸.

6.2.2.1. Los coinventores o “the joint inventors”.

Respecto a los inventos realizados de manera colectiva, la U.S. Patent Law establece que la solicitud de patente de invención deberá solicitarse de manera conjunta y cada uno de los inventores deberá suscribir el juramento o declaración, salvo que se disponga lo contrario¹⁴⁹.

Luego, la norma precisa que es posible solicitar una patente de forma conjunta aun cuando los inventores no trabajaron físicamente en el mismo lugar o al mismo tiempo; no contribuyeron de forma equivalente o su contribución no abarcó cada una de las reivindicaciones de la patente¹⁵⁰.

Ahora bien, existe una disposición que plantea el caso en que uno de los coinventores no participe de la presentación de la solicitud de patente, ya sea porque se niegue a participar de la solicitud de la patente, no pueda por encontrarse inubicable o no ser localizado después de un debido esfuerzo. En esta última situación, la ley permite al inventor interesado presentar la solicitud a nombre suyo y del inventor que no ha comparecido¹⁵¹. En estos casos, el director, previa prueba de los hechos pertinentes y aviso al inventor omitido, podrá otorgar la patente de invención al inventor solicitante, con sujeción a los mismos derechos del inventor omitido si hubiera sido incorporado en el procedimiento¹⁵². En este sentido, la norma

¹⁴⁷ Corte de Apelaciones de los Estados Unidos del Circuito Federal (2001) *Viskase Corp. v. American Nat'l Can Co.*, 261 F.2d 1316, 1329 [en línea] Disponible en: <https://casetext.com/case/viskase-corp-v-american-nat-can-co-2> [Consultado el 12 de agosto de 2020]

¹⁴⁸ ISRAEL, S. (2003) The importance of following the Inventorship Trail and Avoiding the Inventorship Trial, 16th Annual Intellectual Property Law Course, State Bar of Texas, Chapter 4, Pág. 1.

¹⁴⁹ ESTADOS UNIDOS. U.S. Congress (2015) United States Code: Patents, 35 U.S.C. §§ 116 Inventors [en línea] Disponible en: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/116> [Consultado el 12 de agosto de 2020]

¹⁵⁰ Ibid.

¹⁵¹ Ibid.

¹⁵² Ibid.

permite incorporar al inventor no compareciente posteriormente a la presentación de la solicitud.

Además, siempre que, por error, una persona sea nombrada en una solicitud de patente como inventor o un inventor no sea nombrado en dicha solicitud, el director podrá permitir que la solicitud sea enmendada¹⁵³.

6.2.2.2. La calidad de inventor o “The inventorship”.

La determinación de la *calidad de inventor* o también llamada en inglés “*inventorship*” se basa en el concepto de la concepción (*Conception*) que es entendida como la formación de una idea completa, permanente, definitiva y operativa de la invención en la mente del inventor¹⁵⁴. Esto ocurre cuando la idea es tan completa que no necesita más que investigación y experimentación para llevarla a la práctica¹⁵⁵ y se expresa en la solicitud de patente en una o más reivindicaciones¹⁵⁶. Cabe destacar que la característica permanente y definitiva de la concepción supone que la investigación necesaria para llevar la invención a la práctica solo requerirá de un nivel de habilidad ordinario o común para la persona que se desarrolla en el campo determinado¹⁵⁷.

Si bien el concepto fundamental para determinar el nacimiento de una invención (y con ello determinar al inventor) es la concepción, se han analizado las etapas que componen el procedimiento para crear una invención (*Making the invention*) para dilucidar al verdadero inventor, frente a casos difusos. Así, crear una invención requiere de dos etapas fundamentales, primero la concepción y luego la reducción a la práctica. Mientras la

¹⁵³ Ibid.

¹⁵⁴ Corte de Apelaciones de Estados Unidos del Circuito Federal (1986) *Hybritech, Inc. v. Monoclonal Antibodies, Inc.*, 802 F.2d 1367, 1376 [en línea] Disponible en: <https://casetext.com/case/hybritech-inc-v-monoclonal-antibodies-inc> [Consultado el 15 de agosto de 2020]

¹⁵⁵ Corte de Apelaciones de Estados Unidos del Circuito Federal (1994) *Burroughs Wellcome Co.*, 40 F.3d at 1228. [en línea] Disponible en: <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/40/1223/508198/> [Consultado el 15 de agosto de 2020]

¹⁵⁶ GATTARI, P. (2005) *Determining Inventorship for US Patent Applications*. *Intellectual Property & Technology Law Journal*, Volume 17, N°5. Pág. 16.

¹⁵⁷ Ibid.

concepción se centra en la formación de una idea completa y operativa en la mente del inventor, la reducción a la práctica consiste en lograr que la invención funcione para el propósito previsto¹⁵⁸ o, dicho de otro modo, es la investigación y experimentación necesaria para concretar la idea planteada en la concepción, generando un ejemplo práctico de la invención reivindicada en una solicitud de patente¹⁵⁹.

A su vez, la reducción a la práctica puede ser dividida en dos tipos: por un lado, la reducción a la práctica real, que ocurre cuando se logra obtener un resultado, por ejemplo, un prototipo en el caso de una invención de producto, o cuando existe un funcionamiento exitoso, cuando se trata de una invención de procedimiento y, por otro lado, la reducción a la práctica constructiva, que contempla todos aquellos pasos necesarios para lograr algún tipo de resultado, pero no el resultado propiamente tal.

Sin perjuicio de la conceptualización anterior, el fundamento esencial para determinar la calidad de inventor es dilucidar la participación de una persona en la concepción y, para ello, se debe centrar el análisis en el significado y alcance de las reivindicaciones de la patente de invención y no en su descripción.

En la misma línea, el autor GATTARI señala una serie de puntos para ayudar a la determinación del inventor e indica que el inventor es, en primer lugar, una persona que concibe el objeto de al menos una reivindicación en la patente y, en segundo lugar, dos o más personas que colaboran para producir la invención a través de esfuerzos agregados¹⁶⁰.

Por otra parte, el mismo autor indica ejemplos respecto de quién no debería ser considerado inventor. En efecto, señala que no será inventor:

- i. *Alguien cuya única contribución es reducir una invención a la práctica ejerciendo una habilidad ordinaria*
- ii. *Un técnico que simplemente realiza experimentos o ensambla la invención;*

¹⁵⁸ Corte de Apelaciones de Estados Unidos del Circuito Federal (2014) Solvay S.A. v. Honeywell International, 742 F.3d 998, 1000. [en línea] Disponible en: <https://cite.case.law/f3d/742/998/> [Consultado el 15 de agosto de 2020]

¹⁵⁹ GATTARI, P. (2005) Determining Inventorship for US Patent Applications. Intellectual Property & Technology Law Journal, Volume 17, N°5. Pág. 16.

¹⁶⁰ GATTARI, P. (2005) Determining Inventorship for US Patent Applications. Intellectual Property & Technology Law Journal, Volume 17, N°5. Pág. 16.

- iii. *El supervisor o gerente del departamento de la persona que concibió la invención;*
- iv. *Alguien cuya única contribución es un elemento obvio a la invención;*
- v. *Alguien cuya única contribución es la participación en consultas sobre la invención antes o después de la concepción de la invención;*
- vi. *Una persona que solo concibe el resultado a obtener, pero no la idea de cómo lograrlo;*
- vii. *Una persona que solo descubre el problema, pero no contribuye a la solución;*
- viii. *Una persona que simplemente brinda una sugerencia o mejora, pero no trabaja para implementar dicha sugerencia o mejora;*
- ix. *Un segundo inventor del objeto de la invención que no colaboró con el primer inventor del objeto de la invención.¹⁶¹*

En definitiva, según el precedente de las cortes estadounidenses, solo puede ser considerado inventor quién contribuye a la concepción. Así, quién participó solo de la reducción a la práctica realizando, por ejemplo, experimentos, redactando la patente o solo siguiendo instrucciones, no podría ser considerado inventor.

6.2.2.3. La calidad de inventor en el caso de existir una pluralidad de inventores (coinventores).

Como señalamos anteriormente, la invención puede ser el resultado de una actividad colaborativa y, por lo tanto, en esos casos existirá multiplicidad de inventores o coinventores. La doctrina estadounidense ha entendido que serán inventores quienes hayan contribuido a la concepción, afirmación que se encuentra muy ligada a la disposición contenida en la cláusula 35 sección 116 letra a) número 2 de la U.S. Patent Law que indica que la

¹⁶¹ Ibid.

contribución a la invención no debe ser igual entre los coinventores; sin embargo, se ha precisado que sí debe ser un aporte significativo¹⁶².

La norma estadounidense trata la figura del coinventor de manera independiente, pues entiende que el trabajo colaborativo es más complejo que el individual a la hora de determinar la calidad de inventor, es más, a los requisitos antes vistos para determinar la condición de inventor cuando existe un esfuerzo individual, se le deben sumar otros requisitos para ser considerado coinventor, a saber, se ha establecido que la invención debe ser producto de un esfuerzo conjunto, hacia el mismo objeto y con un mismo fin¹⁶³. Así, también se ha establecido que no calificará como coinventor la persona que asistió al inventor después de producida la concepción de la invención reivindicada¹⁶⁴.

6.2.2.4. El debate entre el sistema de patentes “primero que inventa” o “first to invent” versus el sistema de patentes “primero que presenta” o “first to file”.

En septiembre del año 2011 se realizó la reforma más importante de la Patent Act desde 1952 a través de la Leahy-Smith America Invents Act¹⁶⁵. A partir de esta modificación legislativa, se ha desarrollado un amplio debate sobre la supuesta transición de un sistema de patentes sobre la base del principio “Primero que inventa” (First to invent) a uno de “Primero que presenta” (First to file).

¹⁶² Corte de Apelaciones de Estados Unidos del Circuito Federal (1997) *Fina Oil & Chem. Co. v. Ewen*, 123 F.3d 1466, 1473. [en línea] Disponible en: <https://casetext.com/case/fina-oil-chemical-co-v-ewen> [Consultado el 17 de agosto de 2020]

¹⁶³ GATTARI, P. (2005) Determining Inventorship for US Patent Applications. *Intellectual Property & Technology Law Journal*, Volume 17, N°5. Pág. 17.

¹⁶⁴ Corte de Apelaciones de Estados Unidos del Circuito Federal (1997) *Hess v. Advanced Cardiovascular Systems, Inc.*, 106 F.3d 976 [en línea] Disponible en: <https://casetext.com/case/hess-v-advanced-cardiovascular-systems-inc> [Consultado el 17 de agosto de 2020]

¹⁶⁵ VANDENBURG, E. (2014) America Invents Act: How It Affects Small Businesses, *Idaho Law Review*, 201-227. [en línea] Disponible en: <https://digitalcommons.law.uidaho.edu/idaho-law-review/vol50/iss1/8> [Consultado el 20 de agosto de 2020]

6.2.2.4.1. El primero que inventa (“first to invent”).

La primera Ley de Patentes estadounidense fue promulgada en 1790. Dicha norma adoptó de manera implícita el sistema “primero que inventa” para establecer el derecho de prioridad de los solicitantes, luego, en el año 1793, Thomas Jefferson fue autor de la segunda ley de patentes, estableciendo de manera clara y robusta un sistema “primero que inventa”¹⁶⁶.

El sistema “primero que inventa” establece que el verdadero inventor puede probar que fue quien creó la invención primero, dando importancia a las actividades realizadas antes de la presentación de la patente y, sobre todo, reconociendo la gran relevancia de la determinación de la persona del inventor y el acto de la invención para los efectos de determinar la prioridad. Para lo anterior, se estableció un procedimiento llamado “procedimiento de interferencia” o “interference proceeding”. Podemos entender por procedimiento de interferencia aquel establecido para determinar la cuestión de la prioridad de una invención entre una o más partes que reclaman propiedad sobre una invención patentable sustancialmente igual¹⁶⁷. Este procedimiento era largo y complicado, pues determinar al inventor no es tarea sencilla y por ello su duración se podía extender hasta los dos años¹⁶⁸.

De este modo, respecto a las reglas de prioridad bajo el sistema primero que inventa, MERGES y DUFFY señalaban que se regían por cuatro principios, a saber: *“(1) El primero que reducía a la práctica, usualmente tenía la prioridad; (2) Presentar una solicitud válida constituye una reducción a la práctica constructiva; (3) El primero que concibe puede prevalecer por sobre el primero que reduce a la práctica si el primero que concibe fue diligente antes de la concepción del otro inventor hasta su propia reducción a la práctica (ya sea real o constructiva) y (4) toda reducción a la práctica que ha sido abandonada, suprimida o cancelada no es considerada”*¹⁶⁹.

¹⁶⁶ Ibid.

¹⁶⁷ USPTO. Manual of Patent Examining Procedure, Chapter 2300, 2301 Interference Proceedings [en línea] Disponible en: <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2301.html> [Consultado el 18 de julio de 2020]

¹⁶⁸ DICKEY, R. (2006) The First-To-Invent Patent Priority System: An Embarrassment to the International Community, Boston University International Law Journal, Vol.24:283, Pág. 290.

¹⁶⁹ DICKEY, R. (2006) The First-To-Invent Patent Priority System: An Embarrassment to the International Community, Boston University International Law Journal, Vol.24:283, Pág. 295.

6.2.2.4.2. El primero que presenta (“first to file”).

El sistema “primero que presenta” otorga la prioridad a la persona que primero solicitó la patente de invención, independientemente de su verdadera contribución a la creación de la invención¹⁷⁰ y, generalmente, se establece un período de gracia en beneficio de los inventores solicitantes para no perder el derecho de prioridad cuando ellos han divulgado la invención, directa o indirectamente, antes de presentar la solicitud de patente. Por ejemplo, en el sistema estadounidense para las presentaciones hechas luego del 15 de marzo de 2013, se establece un período de gracia de 1 año o menos antes de la fecha de presentación efectiva de la patente de invención.

6.2.2.4.3. El debate entre el sistema “primero que inventa” y “primero que presenta”.

Si bien, luego de la reforma del año 2011 con la llamada “The Leahy-Smith America Invents Act” existió una transición del sistema estadounidense desde el “primero que inventa” al “primero que presenta”, el debate sobre qué sistema es mejor aún está presente

Así, por un lado, algunos argumentan que el sistema “primero que inventa” es un sistema más justo al reconocer los esfuerzos y procurar el aprovechamiento de los beneficios al verdadero inventor. Además, se plantea que el sistema “primero que presenta” beneficia a las grandes corporaciones pues ellas cuentan con mayores recursos para presentar solicitudes de patente, sin contar, que sería inconstitucional pues la Constitución de Estados Unidos de 1787 hace alusión expresamente a garantizar los derechos de los “autores e inventores”¹⁷¹.

¹⁷⁰ POLTORAK, A. (2008) First-to-file vs. First-to-Invent. Intellectual Property Today [en línea] Disponible en: http://www.generalpatent.com/ip_articles/Poltorak-IPToday-Apr2008.pdf [Consultado el 25 de agosto de 2020]

¹⁷¹ Departamento de Estado de los Estados Unidos (2004) Sobre Estados Unidos: La Constitución de los Estados Unidos América con notas explicativas. World Book Encyclopedia. Pag. 25.

Por otra parte, quienes están a favor del sistema “primero que presenta” señalan que es la tendencia internacional y su transición era inevitable. Se agrega también que este sistema otorga mayor certeza jurídica para la comercialización de la patente y ahorra tiempo y dinero en litigios para determinar al verdadero inventor¹⁷².

Cabe destacar que si bien ambos sistemas siguen el principio registral de la patente de invención, por un lado, el sistema “primero que inventa” reconoce el derecho registral al primer verdadero inventor, otorgando el derecho de prioridad desde la concepción, mientras que el sistema “primero que presenta” reconoce el derecho de prioridad a la primera persona que presenta con independencia de quien hubiera concebido la invención primero.

6.2.2.4.4. El primer inventor que presenta (“First inventor to file”) ¹⁷³.

Finalmente, luego de las críticas planteadas en contra del “first to file”, la United States Patent and Trademark Office (USPTO) afirmó el 18 de marzo de 2013 que existió una transición desde un sistema “primero que inventa” a uno de “primer inventor que presenta”¹⁷⁴, superando de este modo las principales críticas que recibía el sistema “primero que presenta”, especialmente, todos aquellos argumentos que apuntaban a la inconstitucionalidad de dicho sistema, en cuanto permitía que se atribuyeran derechos sobre la patente de invención a cualquier persona que presentara primero, dejando en desprotección al verdadero inventor.

En definitiva, el sistema “el primer inventor que presenta”, habla del “*primer inventor*” pues solo permite a un inventor presentar una solicitud de patente y no a cualquier persona, una consecuencia de lo anterior es que aún se exija la firma de la declaración o juramento de

¹⁷² KEVIN (2014) The debate between first to file and first to invent [en línea] Disponible en: <https://sites.udel.edu/cisc356/2014/04/22/the-debate-between-first-to-file-and-first-to-invent/> [Consultado el 30 agosto de 2020]

¹⁷³ CROUCH, D. (2009) First-to-file versus First-Inventor-to-File [en línea] Disponible en: <https://patentlyo.com/patent/2009/12/first-to-file-versus-first-inventor-to-file.html> [Consultado el 30 agosto de 2020]

¹⁷⁴ USPTO (2013) First Inventor to File Is Here: Learn How It Works [en línea] Disponible en: <https://www.uspto.gov/learning-and-resources/newsletter/inventors-eye/first-inventor-file-here-learn-how-it-works> [Consultado el 30 de agosto de 2020]

inventores, manteniendo las sanciones asociadas a quienes entreguen información falsa o errónea¹⁷⁵.

Por su parte, en relación con la parte “*que presenta*” de este sistema, es posible encontrar uno de los cambios más significativos que introduce la reforma, el cual se relaciona con el establecimiento de la novedad y las excepciones para considerar la invención incorporada al estado del arte. La antigua norma establecía que una persona tenía derecho a una patente a menos que la invención fuera conocida o utilizada por otros en el territorio, o estuviera patentada o descrita en una publicación impresa en el país o en el extranjero, antes de que el solicitante inventara la invención. Ahora, la nueva norma indica que una persona tendrá derecho a una patente, a menos que la invención reivindicada haya sido patentada, descrita en una publicación impresa, en uso público, en una venta o esté disponible al público antes de la fecha efectiva de presentación de la invención reivindicada o, en otras palabras, la norma previa consideraba la fecha de la invención, mientras que la nueva norma considera la fecha efectiva de presentación.

6.3. La definición y determinación del inventor en el Sistema Europeo de Patentes.

6.3.1. El Sistema Europeo de Patentes.

En Europa coexisten los sistemas de patentes nacionales y el sistema de patente regional de protección para los inventos que “*se remonta al proceso de negociación (en los años sesenta del siglo XX) y a la fase de posterior ratificación del Convenio de Múnich de 1973 sobre la Patente Europea (CPE)*”¹⁷⁶. Este Convenio, tuvo como objetivo unificar el derecho de concesión de la patente en sus Estados miembros a través de la creación de una Organización Europea de Patentes conformada por la Oficina Europea de Patentes (OEP) y un Consejo de

¹⁷⁵ BOARDMANCLARK (2015) What does “first inventor to file” mean? [en línea] Disponible en: <https://www.boardmanclark.com/publications/ip-insights/what-does-first-inventor-to-file-mean> [Consultado el 30 de agosto de 2020]

¹⁷⁶ ADRIÁN, A. (2014) El nuevo régimen normativo de las patentes en el sistema de las patentes en el sistema de la Unión Europea. Revista de Estudios Europeos N°64, Págs. 13-34

Administración (CA). Cabe destacar que el CPE y el CA no forman parte del ordenamiento jurídico de la Unión Europea¹⁷⁷.

En la actualidad, la Organización Europea de Patentes tiene 3 idiomas oficiales, a saber, el inglés, francés y alemán, y forman parte 38 Estados miembro que son: Albania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Republica Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Países Bajos, Macedonia del Norte, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, San Marino, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Turquía y Reino Unido. Además, con 2 Estados de extensión no miembros, Bosnia y Herzegovina y Montenegro y, finalmente, con 4 Estados de validación no miembros, Marruecos, Moldavia, Túnez y Camboya¹⁷⁸.

Por otra parte, es preciso señalar que en paralelo ha existido un constante proceso de unificación jurídica en materia de propiedad industrial por gran parte de los Estados miembro pues la mayoría forman parte del Convenio de París, el PCT y los ADPIC.

6.3.2. El inventor y sus derechos conforme al CPE.

El CPE no define la figura del inventor, pues es la ley nacional de los Estados partícipes la llamada a regular aspectos específicos sobre el inventor y el titular de la patente. No obstante, en casos contenciosos, como cuando es necesario determinar la relación laboral o la validez de un contrato, es posible aplicar otras legislaciones según las normas de conflicto de jurisdicción existentes en cada territorio¹⁷⁹.

¹⁷⁷ Ibid.

¹⁷⁸ EPO (2020) Facts and figures 2020 [en línea] Disponible en: [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/09AC830BDBAC2749C12585280059CD40/\\$File/eipo_facts_and_figures_2020_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/09AC830BDBAC2749C12585280059CD40/$File/eipo_facts_and_figures_2020_en.pdf) [Consultado el 15 de septiembre de 2020]

¹⁷⁹ EPO (2019) A study on inventorship in inventions involving AI activity. Pág. 6.[en línea] Disponible en: [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/3918F57B010A3540C125841900280653/\\$File/Concept_of_Inventorship_in_Inventions_involving_AI_Activity_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/3918F57B010A3540C125841900280653/$File/Concept_of_Inventorship_in_Inventions_involving_AI_Activity_en.pdf) [Consultado el 15 de septiembre de 2020]

De igual forma, se establece en la CPE que el derecho a la patente europea le pertenece al inventor y así está regulado en el artículo 60 (1) de la Convención que establece que *“El derecho a una patente europea pertenece al inventor o a su causahabiente”*¹⁸⁰. Luego, en su número (2) se opta por el sistema de “primero que presenta” señalando que *“Si dos o más personas han realizado una invención independientemente una de la otra, el derecho a una patente europea pertenecerá a la persona cuya solicitud de patente europea tenga la fecha más temprana de presentación, siempre que la primera presentación se haya publicado”*¹⁸¹.

Una consecuencia de lo anterior es que la determinación del inventor no es fundamental pues bastaría acreditar la primera presentación. Sin perjuicio de ello, la CPE si le brinda cierta importancia a la figura del inventor y le reconoce algunos derechos específicos¹⁸². En efecto, el 62 reconoce el derecho del inventor a ser mencionado como tal y el artículo 81 y la Regla 19(1) establecen el deber de señalar el origen del derecho sobre la invención si el solicitante no es el inventor. En la misma línea, la Regla 19(3) señala el deber de comunicación al inventor que ha sido designado en la solicitud. Por otro lado, la Regla 20 indica que se debe mencionar al inventor en la publicación de la solicitud y, en seguida, la Regla 21 establece el procedimiento de rectificación respecto al designación del inventor.

Finalmente, el artículo 60 (3) establece que *“En el procedimiento ante la Oficina Europea de Patentes se presumirá que el solicitante está legitimado para ejercer el derecho a la patente europea”*¹⁸³ y, por ende, en relación con el número (1) del mismo artículo, se entenderá que quién presenta es el inventor, su causahabiente o su cesionario¹⁸⁴, salvo prueba en contrario.

¹⁸⁰ EPO. Convenio sobre la patente Europea [en línea] Disponible en: <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/e/ar60.html> [Consultado el 15 de septiembre de 2020]

¹⁸¹ Ibid.

¹⁸² Algunos autores los han denominado “derechos morales del inventor”.

¹⁸³ EPO. Convenio sobre la patente Europea [en línea] Disponible en: <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/e/ar60.html> [Consultado el 23 de septiembre de 2020]

¹⁸⁴ Ibid.

6.3.3. La definición y determinación del inventor en Reino Unido, Francia y Alemania.

Entendiendo el marco regional de la patente en Europa y su relación con la figura del inventor, cabe analizar la legislación nacional. Para efectos de este trabajo se analizará brevemente la definición y determinación del carácter de inventor en tres Estados miembro: Reino Unido, Francia y Alemania.

6.3.3.1. Una breve mirada a la definición y determinación del inventor en Reino Unido.

En primer lugar, la UK Patents Act de 1977 señala en su sección 7 que el derecho para solicitar y obtener una patente de invención y el derecho a ser mencionado como inventor le pertenece a cualquier persona que haya hecho una solicitud de patente de manera individual o conjunta¹⁸⁵. No obstante, en su inciso segundo letra a) aclara que se otorgará una patente de invención, de manera preliminar, al inventor o coinventores¹⁸⁶. Lo anterior es importante pues en virtud de esta disposición los tribunales han establecido que para poder dilucidar quién tiene el derecho a solicitar una patente, se debe, en primer lugar, determinar al inventor¹⁸⁷.

Así, en la misma línea, se indica en el inciso tercero de la misma sección que para los términos de esta norma, el inventor será el *inventor real* (*actual deviser*) de la invención y el coinventor se interpretará en los mismos términos¹⁸⁸. La jurisprudencia ha definido al *inventor real* como

¹⁸⁵ REINO UNIDO. The Patents Act 1977 (as amended) [en línea] Disponible en: <https://www.gov.uk/guidance/the-patent-act-1977/section-7-right-to-apply-for-and-obtain-a-patent> [Consultado el 23 de septiembre de 2020]

¹⁸⁶ Ibid.

¹⁸⁷ House of Lords of the Parliament of the United Kingdom (2007) Rhone-Poulenc Rorer v. Yeda Research and Development Company Limited. Pág. 8. [en línea] Disponible en: <https://publications.parliament.uk/pa/ld200607/ldjudgmt/jd071024/yeda.pdf> [Consultado el 23 de septiembre de 2020]

¹⁸⁸ REINO UNIDO. The Patents Act 1977 (as amended) [en línea] Disponible en: <https://www.gov.uk/guidance/the-patent-act-1977/section-7-right-to-apply-for-and-obtain-a-patent> [Consultado el 23 de septiembre de 2020]

aquella persona natural que ideó el concepto inventivo¹⁸⁹, es decir, quién contribuyó a la concepción de la invención. En concreto, se ha dictaminado que el concepto inventivo puede residir en una idea y puede abarcar los medios para la realización de esta¹⁹⁰. En ese sentido, la jurisprudencia ha precisado que cuando la invención sea una combinación de elementos conocidos individualmente, el inventor es la persona que, en esencia, hizo la combinación de ellos¹⁹¹. Para lo anterior, se deberá evaluar tanto las pruebas aportadas por las partes sobre la naturaleza del concepto inventivo y quién contribuyó a él. Esto suele ser bastante complejo pues existe una relación discontinua entre la invención reivindicada y el estado del arte, límite que a menudo no logra ser reconocido ni por los propios inventores – conforme han expresado los propios tribunales¹⁹².

Alguna parte de la jurisprudencia opina que para poder determinar al inventor se debe analizar en primer lugar la invención, es decir, identificar los conceptos inventivos que subyacen a la invención y resolver quién ideó las actividades inventivas contenidas en dicha invención¹⁹³. En este orden de ideas, ABDUSSALAM indica que para definir la invención se debe prestar especial atención a la memoria descriptiva, incluso en algunos casos por sobre las reivindicaciones¹⁹⁴.

Por su parte, el último inciso de la sección 7 zanja que, salvo que se establezca lo contrario, se considerará que la persona que presenta una solicitud de patente será la persona que tiene

¹⁸⁹ UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON'S APPLICATIONS (2005) Reports of Patent, Design and Trademark Cases, Volumen 122:7, Pág. 220–242. [en línea] Disponible en: <https://doi.org/10.1093/rpc/2005rpc11> [Consultado el 25 de septiembre de 2020]

¹⁹⁰ IPO UK (2000) Birtles, Lovatt y Evode Ltd. v. Minnesota Mining & Manufacturing Company, O/237/00 [en línea] Disponible en: https://www.ipo.gov.uk/p-challenge-decision-results/p-challenge-decision-results-bl?BL_Number=O/237/00 [Consultado el 25 de septiembre de 2020]

¹⁹¹ Henry Brothers (Magherafelt) Ltd v. The Ministry of Defence and the Northern Ireland Office (1997) Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases, Volumen 114, Asunto 17, Pág. 693–720, [en línea] Disponible en: <https://doi.org/10.1093/rpc/2005rpc11> [Consultado el 30 de septiembre de 2020]

¹⁹² House of Lords of the Parliament of the United Kingdom (2007) Rhone-Poulenc Rorer v. Yeda Research and Development Company Limited. Pág. 9. [en línea] Disponible en: <https://publications.parliament.uk/pa/ld200607/ldjudgmt/jd071024/yeda.pdf> [Consultado el 23 de septiembre de 2020]

¹⁹³ UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON'S APPLICATIONS (2005) Reports of Patent, Design and Trademark Cases, Volumen 122:7, Pág. 220–242. [en línea] Disponible en: <https://doi.org/10.1093/rpc/2005rpc11> [Consultado el 30 de septiembre de 2020]

¹⁹⁴ ABDUSSALAM, M. (2014) Identifying 'the invention' in Inventorship Disputes. Scripted, Volumen 11, Asunto 1. Pág. 68.

derecho a obtener una patente en virtud del inciso segundo y, si son dos o más, se les considerará parte de una solicitud conjunta¹⁹⁵.

Ahora, en términos similares a la CPE, la sección 13 de la UK Patents Act establece el derecho del inventor a ser mencionado en toda solicitud de patente de invención publicada y patente de invención concedida. A su vez, en su inciso segundo, se dispone la obligación de acompañar una declaración que identifique a la persona o conjunto de personas que se cree que es el inventor o son el grupo de inventores y, en el caso de que el solicitante no sea el inventor, se deberá indicar como derivó el derecho en él. Para los efectos de lo anterior, la Oficina solicita la presentación del Formulario de Patente 7 o “*Declaración de inventor y derecho a la concesión de una patente*” según lo establecido en la Regla 10 de la UK Patents Act. Ahora, respecto al derecho de derivación, el Manual de Formalidades señala que existen varias maneras de adquirir dicho derecho, por ejemplo, a través de una cesión o un contrato de trabajo, cuestión regulada en la sección 39 de la UK Patents Act¹⁹⁶. Por último, si dicha información no es acompañada, la solicitud se entenderá retirada¹⁹⁷.

Finalmente, cabe mencionar que la UK Patents Act contiene mecanismos para determinar quién tiene derecho a obtener una patente. Por un lado, se encuentra el procedimiento regulado en la sección 8 para aquellas disputas que surjan antes o durante la tramitación y, por otro, el procedimiento reconocido en la sección 37 sobre los conflictos que surjan luego de que la patente haya sido concedida¹⁹⁸.

¹⁹⁵ REINO UNIDO. The Patents Act 1977 (as amended) [en línea] Disponible en: <https://www.gov.uk/guidance/the-patent-act-1977/section-7-right-to-apply-for-and-obtain-a-patent> [Consultado el 23 de septiembre de 2020]

¹⁹⁶ REINO UNIDO. Formalities Manual (online version) [en línea] Disponible en: <https://www.gov.uk/guidance/formalities-manual-online-version/chapter-3-the-inventor> [Consultado el 23 de septiembre de 2020]

¹⁹⁷ REINO UNIDO. The Patents Act 1977 (as amended) [en línea] Disponible en: <https://www.gov.uk/guidance/the-patent-act-1977/section-13-mention-of-inventor> [Consultado el 23 de septiembre de 2020]

¹⁹⁸ REINO UNIDO. The Patents Act 1977 (as amended) [en línea] Disponible en: <https://www.gov.uk/guidance/the-patent-act-1977/section-37-property-in-patents-and-applications-and-registration-determination-of-right-to-patent-after-grant> [Consultado el 23 de septiembre de 2020]

6.3.3.1.1. La interpretación del sistema “primero que presenta” en Reino Unido.

La jurisprudencia de Reino Unido ha entendido que la regla “el primero que presenta” trata sobre validez y no sobre quién debe ser reconocido con el derecho a solicitar la patente. En ese sentido, se ha planteado que este principio se vincula directamente con el requisito de la novedad y está en concordancia con el artículo 60(1) de la CPE. De este modo, se entiende que se trata de un principio que determina quién tiene derecho a solicitar una patente de invención, en términos generales y abstractos, y no respecto a la patente de invención solicitada en el caso concreto o, dicho de otro modo, la segunda persona en presentar no tendría derecho a la patente porque dicha solicitud de patente carecería del requisito de novedad y no porque llegó tarde respecto de aquel que presentó primero¹⁹⁹.

6.3.3.2. Una breve mirada a la definición y determinación del inventor en Francia.

En Francia, el Código de Propiedad Intelectual (*code de la propriété intellectuelle*) señala en su artículo L611-6 que el derecho al título de propiedad industrial respecto a las invenciones le pertenece al inventor (*inventeur*) o su causahabiente (*à son ayant cause*)²⁰⁰, luego, en su inciso segundo, se indica que si varias personas han creado la invención de forma independiente, dicho derecho de propiedad industrial le corresponderá a quién justifica la fecha de presentación más temprana²⁰¹, es decir, Francia en su Código de Propiedad Intelectual opta por el sistema “*primero que presenta*”.

¹⁹⁹ House of Lords of Parliament of United Kingdom (2005) *Synthon BV v. Smithkline Beecham plc*, UKHL 59 [en línea] Disponible en: <https://publications.parliament.uk/pa/ld200506/ldjudgmt/jd051020/synth.pdf> [Consultado el 25 de septiembre de 2020]

²⁰⁰ FRANCIA. *Códe de la propriété intellectuelle*. [en línea] Disponible en: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006069414/2020-11-02/ [Consultado el 1 de octubre de 2020]

²⁰¹ FRANCIA. *Códe de la propriété intellectuelle*. [en línea] Disponible en: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006069414/2020-11-02/ [Consultado el 1 de octubre de 2020]

Aun cuando la legislación francesa se refiere en reiterados pasajes al inventor, no existe una definición para dicha figura ni una forma de determinación de su carácter de tal. La respuesta por parte del Grupo Nacional de Francia a la pregunta “Q244” sobre la determinación del inventor en invenciones multinacionales (*Inventorship of multinational inventions*) hecha en el año 2015 por la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI) cita al autor MATHÉLY²⁰² para indicar a qué se refiere la determinación del inventor en Francia. Dicho autor señala en primer lugar que la invención consiste en los medios capaces para lograr un resultado y, por lo tanto, el inventor será aquella persona que descubre estos medios. En ese sentido, se desprendería que plantear un problema o indicar un objetivo no es inventar, pues no se da una solución. En último término, la cita finaliza expresando dos casos prácticos indicando que, no será inventor: (1) quién expresa el deseo de obtener un resultado dejando a otros la tarea de encontrar los medios para lograrlo; y, (2) el industrial que al encargarse la creación de una máquina impone una serie de requisitos y obligaciones, pero no la forma de realizarla²⁰³.

En el mismo documento, también se sintetiza la posición de la jurisprudencia francesa respecto a la determinación del inventor e indica que la regla general es que se presume la calidad de inventor respecto de quién es designado como tal, por cierto, con la posibilidad de ser desvirtuada por quién alegue lo contrario. Así también, se indica que el creador debe demostrar que desempeñó un papel activo en las etapas de formalización, desarrollo técnico y finalización de la invención. Por otro lado, se expresa que la jurisprudencia ha establecido que quién pretende ser el creador de la invención debe acreditar que contribuyó a la actividad inventiva de los productos patentados y que quién quiera reclamar la calidad de inventor, no será suficiente argumentar que gestionó y coordinó los trabajos de investigación o estableció los logros o resultados esperados de la investigación, tampoco será suficiente si se indica que se realizaron simples tareas de implementación²⁰⁴.

En lo relativo a la alusión del inventor en las solicitudes de patente francesas, ello se regula en el Código de Propiedad Intelectual en su artículo L611-9 que establece que el inventor

²⁰² Mathély, P. (1974) Le droit français des brevets d'invention, *Journal des notaires et des avocats*, Pág. 365.

²⁰³ AIPPI FRANCE (2015) *Inventorship of multinational inventions (Question Q244)* [en línea] Disponible en: <http://www.aippi.fr/upload/2015%20Rio%20de%20Janeiro/rapport-q244-en-final.doc> [Consultado el 5 de octubre de 2020]

²⁰⁴ Ibid.

debe ser mencionado en la patente y este se puede oponer a dicha mención²⁰⁵. También, ahora cómo requisito de la solicitud de patente, se menciona en el artículo R612-10 del reglamento que se debe designar al inventor y, en el caso de que el solicitante no sea el inventor o no sea el único, la designación se debe hacer en un documento separado²⁰⁶. En los casos en que falte tal mención, se notificará al solicitante para que regularice la situación en el plazo de 16 meses a partir de la fecha de prioridad o a través de una petición ante la Oficina, en el caso de una patente ya concedida²⁰⁷. Ahora, para poder eliminar la mención de un inventor en la solicitud, se exige que se presente prueba respecto del consentimiento de éste para ser eliminado. Por el contrario, si se quiere agregar un inventor, no se requerirá su consentimiento²⁰⁸.

Finalmente, el reglamento del Código de Propiedad Intelectual señala en su artículo R612-45 que, si no se regulariza lo correspondiente a la designación del inventor, en los términos del artículo R612-10, y en los plazos establecidos en el artículo R612-11, la solicitud será rechazada²⁰⁹. Sin perjuicio de lo anterior, en el derecho francés no se puede denegar una solicitud de patente en base a un error en la designación del inventor ni tampoco cuenta como una causal de nulidad, según lo enumerado en el artículo L613-12 del Código²¹⁰. El criterio anterior se ha confirmado recurrentemente por la jurisprudencia²¹¹. En cualquier caso, se ha dejado abierta la vía civil para que el inventor no designado obtenga reparación en virtud de las reglas generales sobre responsabilidad civil o alegando una violación al “derecho moral del inventor”²¹².

²⁰⁵ FRANCIA. Code de la propriété intellectuelle. [en línea] Disponible en: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006069414/2020-11-02/ [Consultado el 5 de octubre de 2020]

²⁰⁶ Ibid.

²⁰⁷ Ibid.

²⁰⁸ Ibid.

²⁰⁹ Ibid.

²¹⁰ Ibid.

²¹¹ AIPPI France (2015) Inventorship of multinational inventions (Question Q244) [en línea] Disponible en: <http://www.aippi.fr/upload/2015%20Rio%20de%20Janeiro/rapport-q244-en-final.doc> [Consultado el 5 de octubre de 2020]

²¹² Ibid.

6.3.3.3. Una breve mirada a la definición y determinación del inventor en Alemania.

La sección 6 de la Ley de Patentes de Alemania (*Patentgesetz*) expresa que el derecho a la patente pertenecerá al inventor o a su causahabiente. Además, indica que si dos o más personas han realizado una invención, el derecho les pertenecerá conjuntamente. Ahora, si dos o más personas han realizado la invención de forma independiente entre sí, el derecho le pertenecerá a la persona que haya presentado primero la solicitud de invención en la Oficina de Patentes Alemana²¹³, es decir, esta legislación también sigue el sistema “primero que presenta”.

Luego, en la sección 7 del mismo cuerpo normativo se establece que, para evitar retrasar el examen de fondo de la solicitud por la necesidad de esclarecer la identidad del inventor, se presumirá que el solicitante cuenta con el derecho a solicitar una patente de invención²¹⁴.

Por su parte, la sección 37 establece que luego de los quince meses siguientes a la presentación o fecha de prioridad invocada, con posibilidad de prórroga, el solicitante deberá designar al inventor o inventores y declarará que ninguna persona más participó en la invención. Ahora bien, en el caso de que el solicitante no sea el inventor, se deberá indicar cómo se adquirió el derecho a la patente. Por último, en la misma línea de la sección 7, se expresa que la exactitud de las declaraciones no será verificada por la Oficina de Patentes Alemana²¹⁵.

Sin perjuicio de lo anterior, la sección 63 de la Ley de Patentes Alemana, indica que la primera publicación, la especificación de la patente y la publicación de la concesión de la patente deben mencionar al inventor cuando haya sido designado, además, se establece el derecho del inventor a renunciar a ser mencionado.

Respecto a la falta de designación o una designación errónea, el solicitante o titular de la patente y la persona nombrada erróneamente como inventor están obligados a dar su

²¹³ ALEMANIA. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (2017) Patentgesetz [en línea] Disponible en: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_patg/englisch_patg.html#p0066 [Consultado el 10 de octubre de 2020]

²¹⁴ Ibid.

²¹⁵ Ibid.

consentimiento para corregir o completar la designación. En seguida, se indica que este consentimiento es irrevocable y que la presentación de una acción para obtener la declaración sobre el consentimiento no retrasará la concesión de la patente²¹⁶.

No obstante, la constante referencia al inventor de la Ley de Patentes Alemana, el inventor como tal no está definido en la ley y, en consecuencia, tampoco se establecen criterios para su determinación. En esta línea, ha sido la jurisprudencia alemana la que ha configurado una definición y ciertos criterios para su determinación.

Así, respecto a la definición de la figura del inventor, la jurisprudencia alemana ha establecido que se deben cumplir dos condiciones: en primer lugar, el inventor debe hacer una contribución sustancial al problema resuelto por la invención y dicha contribución puede ser creativa, pero no necesariamente inventiva²¹⁷; y, en segundo lugar, la contribución debe ser intelectual, es decir, debe originarse en la persona y no seguir instrucciones de otros²¹⁸.

Así también, se ha establecido que, para determinar la contribución creativa, no basta observar las reivindicaciones, sino que también se deben analizar la memoria descriptiva y los dibujos, pues todos estos elementos en su conjunto son susceptibles de expresar la creatividad del inventor²¹⁹ o, en otras palabras, la invención es un concepto amplio que se puede extraer de las reivindicaciones, la memoria descriptiva y los dibujos.²²⁰

²¹⁶ Ibid.

²¹⁷ EISENFUHR SPEISER (2013) Recent Case Law in German Patent Law. Pág. 18. [en línea] Disponible en: https://www.eisenfuhr.com/sites/default/files/2019-03/recent_case_law_in_german_patent_law_2013_0%281%29.pdf [Consultado el 11 de octubre de 2020]

²¹⁸ EPO (2019) A study on inventorship in inventions involving AI activity. Pág. 17. [en línea] Disponible en: [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/3918F57B010A3540C125841900280653/\\$File/Concept_of_Inventorship_in_Inventions_involving_AI_Activity_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/3918F57B010A3540C125841900280653/$File/Concept_of_Inventorship_in_Inventions_involving_AI_Activity_en.pdf) [Consultado el 11 de octubre de 2020]

²¹⁹ EISENFUHR SPEISER (2013) Recent Case Law in German Patent Law. Pág. 18. [en línea] Disponible en: https://www.eisenfuhr.com/sites/default/files/2019-03/recent_case_law_in_german_patent_law_2013_0%281%29.pdf [Consultado el 11 de octubre de 2020]

²²⁰ EPO (2019) A study on inventorship in inventions involving AI activity. Pág. 17. [en línea] Disponible en: [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/3918F57B010A3540C125841900280653/\\$File/Concept_of_Inventorship_in_Inventions_involving_AI_Activity_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/3918F57B010A3540C125841900280653/$File/Concept_of_Inventorship_in_Inventions_involving_AI_Activity_en.pdf) [Consultado el 11 de octubre de 2020]

6.4. La definición y determinación del inventor en el Sistema de Patentes de Japón.

6.4.1. Contexto de la propiedad industrial en Japón.

El país del sol naciente se ha caracterizado en su historia reciente por grandes procesos de adaptación económicos y culturales. Por ejemplo, a fines del siglo XIX se produjo la Restauración Meiji que consistió en un proceso de apertura mundial que terminaba con casi tres siglos de aislamiento geográfico y político de dicho país²²¹. En cuanto a la regulación de la propiedad industrial, Japón partió con un incipiente sistema, con normativa improvisada y con un constante esfuerzo de adaptación para lograr unirse al sistema internacional²²². A partir del proceso de reconstrucción luego de la Segunda Guerra Mundial, Japón adoptó un modelo de crecimiento basado en la ciencia y en la innovación tecnológica. En virtud de lo anterior, entre 1953 y 1971, existió un crecimiento sostenido de cerca del 9% anual²²³. Con grandes niveles de productividad tecnológica, el país llegó a tener un índice de crecimiento incluso mayor al de Estados Unidos, Alemania Federal, Francia y el Reino Unido²²⁴. De este modo, en palabras de ARISTIZÁBAL “*[e]ste apogeo basado en desarrollos tecnológicos fue el sustrato por medio del cual se inició un proyecto de incentivación, concientización y protección de la propiedad industrial que luego permitió salvaguardar todo aquello que se fue estructurando en materia de signos distintivos y nuevas creaciones durante este periodo*”²²⁵. Este proceso se centró en la protección de la propiedad intelectual y las acciones planteadas se enfocaron, en primer lugar, en prevenir y disuadir *ex ante* para evitar la vulneración de dichos derechos y, en segundo lugar, en reprimir y resarcir *ex post* para

²²¹ BCN (2011) Las virtudes y desafíos del sistema de innovación en Japón [en línea] Disponible en: <https://www.bcn.cl/observatorio/asiapacifico/noticias/japon-innovacion> [Consultado el 15 de octubre de 2020]

²²² Ibid.

²²³ CERVERA, J.A. (2011) Ciencia, Innovación y Desarrollo Económico en Asia Oriental: lecciones para América Latina. Revista gestión de las personas y tecnología. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México, Pág. 44-53 [en línea] Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4120948.pdf> [Consultado el 15 de octubre de 2020]

²²⁴ Ibid.

²²⁵ ARISTIZÁBAL VELÁSQUEZ, D. (2012). Evolución y consolidación del sistema de propiedad industrial japonés: una mirada al proceso de transformación del manejo de la propiedad industrial en Japón. Revista La Propiedad Inmaterial, (16), 137-176. [en línea] Disponible en: <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/3268> [Consultado el 15 de octubre de 2020]

castigar las vulneraciones consumadas. Así, como medida preventiva, se creó conciencia en los consumidores sobre la importancia de la propiedad intelectual, se adoptaron leyes y tratados internacionales y se incentivaron medidas en el mundo privado, y, como medida represiva, se robustecieron las normas contra la infracción sobre derechos de propiedad intelectual. Así, por ejemplo, se establecieron sanciones penales para las usurpaciones de derechos de propiedad industrial con penas de hasta 10 años de prisión y multas de 10 millones de yenes para personas naturales y hasta 300 millones para empresas²²⁶.

En resumen, Japón optó por establecer la ciencia, tecnología e innovación como el motor esencial de su economía y para lograr aquello debió robustecer su sistema de propiedad intelectual e industrial, educando acerca de su importancia, agilizando sus procedimientos de registro y sancionatorios y actualizando su legislación. En este contexto, la figura del inventor cobra relevancia pues, como hemos visto anteriormente, es uno de los ejes principales del sistema de patentes.

6.4.2. La definición y determinación del inventor en Japón.

En la normativa japonesa no se encuentra definida la figura del inventor ni su determinación. No obstante, la jurisprudencia y la doctrina han establecido ciertos lineamientos para su identificación. Así, por ejemplo, para construir una definición de inventor, la jurisprudencia se ha basado en el artículo 2 número 1 de la Ley de Patentes Japonesa, que define la invención en relación al inciso primero del artículo 29 sobre las condiciones de patentabilidad. En esa línea, la sentencia de la Primera Banca Menor de la Corte Suprema de 13 de octubre de 1977 señala que un inventor es una persona que participó en una creación altamente avanzada de ideas técnicas utilizando las leyes de la naturaleza, o en otras palabras, es aquella persona que se involucró en la actividad creativa para estructurar las ideas técnicas de manera concreta y objetivamente suficiente²²⁷.

²²⁶ Ibid.

²²⁷ Tribunal Superior de la Propiedad Intelectual de Japón, Tercera Sala, Sentencia del Caso N°2007(Ne) 10037 del 29 de mayo de 2008.

Por su parte, cabe mencionar que el artículo 36 número 1 punto (ii) de la Ley de Patentes Japonesa dispone que la solicitud de patente debe contener el domicilio o residencia del inventor o inventores²²⁸. No obstante, dado que se ha adoptado un sistema “*primero que presenta*” la Oficina de Patentes de Japón no suele solicitar más documentos relacionados con el inventor o la cesión de derechos respecto del solicitante. En definitiva, el solicitante decide a quién nombrará inventor en la solicitud²²⁹.

6.4.3. Determinación del inventor en Japón según la doctrina del profesor Kotaro Kageyama

Desde la doctrina, el académico KAGEYAMA explica que el reconocimiento del inventor se puede derivar de dos criterios, el primero a partir de la definición de “invención” y el segundo a partir de las etapas de formación de la invención²³⁰; así también, estructura todo un planteamiento para determinar al inventor y al coinventor que explicaremos a continuación.

6.4.3.1. Criterio a partir de la definición de invención.

El artículo 2 número 1 de la Ley de Patentes de Japón indica que una invención significa una “*creación muy avanzada de ideas técnicas utilizando las leyes de la naturaleza*”²³¹. Para

²²⁸ JAPÓN. Patent Act. Act. N° 121 de 1959. Japanese Law Translation [en línea] Disponible en: <http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?printID=&ft=1&co=01&x=32&y=19&ky=%E7%89%B9%E8%A8%B1%E6%B3%95&page=10&id=42&lvm=&re=02&vm=02> [Consultado el 20 de octubre de 2020]

²²⁹ KAGEYAMA, K. (2010) Formation of invention / joint invention and recognition of inventor / joint inventor. Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol. 5, N°10. Pag. 703.

²³⁰ KAGEYAMA, K. (2010) Formation of invention / joint invention and recognition of inventor / joint inventor. Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol. 5, N°10. Pag. 700.

²³¹ JAPÓN. Patent Act. Act. N° 121 de 1959. Japanese Law Translation [en línea] Disponible en: <http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?printID=&ft=1&co=01&x=32&y=19&ky=%E7%89%B9%E8%A8%B1%E6%B3%95&page=10&id=42&lvm=&re=02&vm=02> [Consultado el 20 de octubre de 2020]

KAGEYAMA, el término “*leyes de la naturaleza*” se refiere a los principios de la física y la química, entendiendo el término “*principios*” de una manera amplia y flexible²³².

A partir de esta definición, el KAGEYAMA plantea que, al ser una creación a partir de ideas técnicas, la invención debe contar con elementos distintivos. Tales elementos son estructurales pues lo distinguen del estado del arte y se vinculan directamente con los requisitos de la patente de invención. En efecto, estos elementos tienen relación con asuntos que aún no son de conocimiento público (novedad) o con la inventiva o creatividad (nivel inventivo)²³³.

En definitiva, KAGEYAMA concluye que quién participó en la creación de los elementos estructurales distintivos de la invención, debe ser identificado como inventor²³⁴.

6.4.3.2. Criterio a partir de las etapas de formación de la invención.

KAGEYAMA identifica tres etapas en el proceso de invención, la primera es una etapa preliminar en la cual se plantea el “propósito de la invención” o “el problema que quiere ser resuelto”, por ejemplo, el propósito de un avión es volar. Para el autor, este proceso previo no cuenta con la originalidad o creatividad de las siguientes etapas de formación de la invención y, por lo tanto, aquel que participe solo en esta etapa previa no debe ser considerado inventor²³⁵.

Respecto a las etapas de formación de una invención propiamente tales, KAGEYAMA las divide en la “*Concepción*” y en la “*Encarnación de la Concepción*” (*Embodiment of conception*)²³⁶.

En lo referido a la etapa de la Concepción, el autor hace énfasis en distinguir la “*mera intuición*” de la “*concepción basada en un principio*” donde su principal diferencia es que la

²³² KAGEYAMA, K. (2010) Formation of invention / joint invention and recognition of inventor / joint inventor. Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol. 5, N°10. Pag. 700.

²³³ Ibid.

²³⁴ Ibid.

²³⁵ Ibid.

²³⁶ Ibid.

segunda se basa en elementos técnicos y científicos, es decir, en un “*principio*”. Quien aportó en esta etapa de formación desde la mera intuición, no debe ser considerado inventor²³⁷.

Respecto a la etapa de la “*Encarnación de la Concepción*”, sostiene que esta puede ser subdividida en las siguientes etapas: (1) establecimiento de un modelo; (2) realización de cálculos y experimentos; (3) modificación del modelo; y, (4) terminación por repetición de los procesos anteriores²³⁸.

Teóricamente, la invención nace a partir de la *concepción basada en un principio* y el *establecimiento del modelo*, sin embargo, el desarrollo tecnológico es más complejo y así, KAGEYAMA señala que si se identifica un fenómeno reproducible mediante la repetición de experimentos y se obtiene un producto bajo ciertas condiciones experimentales, se ha creado una invención y en este caso, el producto y las condiciones experimentales constituyen “*el establecimiento de un modelo*” y el fenómeno reproducible se puede considerar como una alternativa a un “*principio*”²³⁹.

Finalmente, el autor llega a la conclusión de que para reconocer al inventor el criterio debe observar si existió contribución que llegue al nivel de configurar una concepción basada en un principio y el establecimiento del modelo o descubrir un fenómeno reproducible en condiciones experimentales determinadas y obtener los efectos deseados en el producto, de otro modo, todo aporte que no cumpla con dicho estándar se considerará solo una actividad de asistencia²⁴⁰.

6.4.3.3. La determinación del inventor en invenciones conjuntas.

La Ley de Patentes de Japón no determina el concepto de invención conjunta. Sin embargo, KAGEYAMA la define como aquella invención realizada en cooperación por dos o más

²³⁷ Ibid.

²³⁸ KAGEYAMA, K. (2010) Formation of invention / joint invention and recognition of inventor / joint inventor. Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol. 5, N°10. Pag. 701.

²³⁹ KAGEYAMA, K. (2010) Formation of invention / joint invention and recognition of inventor / joint inventor. Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol. 5, N°10. Pag. 702.

²⁴⁰ Ibid.

personas que proporcionaron las actividades necesarias para formar la invención a través de un compromiso subjetivo entre ellas²⁴¹. A partir de esta definición, el autor divide en dos los requisitos de la invención conjunta; por un lado, están los aspectos objetivos, que son las actividades necesarias para formar la invención; y, por otro lado, existen los aspectos subjetivos, que son las comunicaciones y el compromiso de las personas entre ellas. En concreto, los aspectos objetivos son los elementos estructurales distintivos de la invención y la contribución a la concepción basada en un principio o al establecimiento del modelo y, los aspectos subjetivos, se relacionan con la intención de avanzar en la investigación y desarrollo a través del intercambio de conocimiento, consejos, instrucciones, etc.²⁴². Si bien, ambos requisitos deben existir para ser considerado coinventor, KAGEYAMA propone que, si la persona contribuyó a los aspectos objetivos, estará involucrada directamente en la formación de la invención y si, por otro lado, se relacionó desde un aspecto subjetivo respecto elementos objetivos, estará involucrada de manera indirecta y su participación en la invención dependerá de su nivel de contribución²⁴³.

De este modo, bajo el razonamiento anterior, KAGEYAMA señala que en el caso de subcontratar a una empresa para que realice ciertos experimentos o mediciones, se podría satisfacer en cierta medida el requisito de contribución a los aspectos objetivos de la invención. Sin embargo, en ningún caso la empresa externa cumplirá el requisito subjetivo, pues su aporte fue la realización de una actividad concreta sin ningún compromiso de colaborar en el avance de la investigación y desarrollo. No obstante, el autor advierte que en algunos casos reales es difícil identificar el aspecto subjetivo de una persona involucrada²⁴⁴.

²⁴¹ KAGEYAMA, K. (2010) Formation of invention / joint invention and recognition of inventor / joint inventor. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 5, N°10. Pag. 703.

²⁴² Ibid.

²⁴³ KAGEYAMA, K. (2010) Formation of invention / joint invention and recognition of inventor / joint inventor. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 5, N°10. Pag. 705.

²⁴⁴ Ibid.

6.4.3.4. Criterios para determinar a un inventor en invenciones conjuntas.

Como se señaló anteriormente, el primer criterio para determinar al inventor y que también puede ser aplicado a invenciones conjuntas, es establecer si una persona contribuyó a la concepción basada en un principio o en el establecimiento de un modelo. Para todos los casos, es preciso entonces aclarar el alcance del principio y el modelo. Esta aclaración es el primer factor para analizar la participación de una persona en la invención. El segundo factor que señala el autor dice relación con la facilidad para predecir el modelo a partir del principio. Dada la complejidad de las invenciones, KAGEYAMA propone una distinción previa según el tipo de invención y las clasifica en invenciones de objeto físico e invenciones de material²⁴⁵.

6.4.3.5. Invenciones de objeto físico e invenciones materiales.

La invención de objeto físico se centra en la estructura física, la forma del producto o la combinación existente entre sus componentes, mientras que la invención de materiales se centra en la propiedad material del producto y su transformación²⁴⁶.

Respecto a las invenciones de objeto físico, es fácil a partir de un principio predecir un modelo y, por lo tanto, quién haya contribuido a la concepción basada en el principio puede ser inventor. Por el contrario, si la persona solo contribuyó al establecimiento del modelo, no debería ser reconocida como inventor pues es tal la facilidad de predicción del modelo a partir del principio que carecería de toda originalidad²⁴⁷.

²⁴⁵ KAGEYAMA, K. (2010) Formation of invention / joint invention and recognition of inventor / joint inventor. Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol. 5, N°10. Pag. 706.

²⁴⁶ KAGEYAMA, K. (2010) Formation of invention / joint invention and recognition of inventor / joint inventor. Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol. 5, N°10. Pag. 707.

²⁴⁷ Ibid.

En la situación opuesta, es decir, cuando es difícil predecir el modelo a partir del principio, la persona que contribuyó en establecimiento del modelo y en la realización de experimentos puede ser considerada como inventor además de quién contribuyó al principio²⁴⁸.

Por otra parte, en el caso de invenciones materiales, generalmente es difícil identificar el principio. De hecho, muchas veces el principio se debe sustituir por un fenómeno reproducible que es descubierto a partir de la experimentación. En estos casos, el establecimiento del modelo y el principio se integran y, por lo tanto, la persona que participa en tales actividades debería considerársele como inventor²⁴⁹.

Ahora bien, cuando es posible identificar y distinguir el principio, pero es difícil predecir el modelo a partir de él, serán considerados inventores la persona que proponga el principio y la persona que establezca el modelo²⁵⁰.

Finalmente, KAGEYAMA plantea que es posible clasificar las invenciones según el área técnica y su aplicabilidad industrial. Así, la invención será del campo de la arquitectura, ingeniería civil, minería, química, farmacéutica, etc. Cada área tiene su principio principal, por ejemplo, en el campo de la química se utilizan los principios de la química y su resultado, generalmente, es una invención material. De este modo, desde el campo técnico se puede clasificar la invención en invención de objeto físico o invención material. Sin perjuicio de que existen variadas combinaciones, esta perspectiva puede ayudar a su determinación²⁵¹.

²⁴⁸ Ibid.

²⁴⁹ Ibid.

²⁵⁰ Ibid.

²⁵¹ KAGEYAMA, K. (2010) Formation of invention / joint invention and recognition of inventor / joint inventor. Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol. 5, N°10. Pag. 708.

6.4.4. Las reivindicaciones y la determinación del inventor en Japón.

Se ha señalado que, para determinar al inventor en Japón, se debe observar reivindicación por reivindicación y, por lo tanto, si se elimina, modifica o restringe una reclamación, la determinación de la persona del inventor también puede verse modificada²⁵².

En la misma línea, la jurisprudencia japonesa ha expresado que si se restringe una reivindicación por una enmienda u otra razón durante el periodo que va desde la presentación hasta el registro, ello podría afectar el reconocimiento de los inventores y su porcentaje de contribución a la invención.²⁵³

6.4.5. El deber de nombrar a los inventores en la solicitud de patente japonesa.

La Ley de Patentes de Japón no establece como causal de rechazo de la solicitud de patente el hecho de no nombrar a los verdaderos inventores de la invención; sin embargo, sí indica que, en virtud del artículo 38, la solicitud solo puede ser presentada con el consentimiento de todos los copropietarios²⁵⁴; así, entendiendo que el inventor puede ser uno de los copropietarios, la solicitud de patente puede ser rechazada como lo indica el artículo 49 (ii) en el examen de otorgamiento. Ahora bien, si la patente se encuentra concedida, ella puede ser invalidada por el artículo 123 número 1 punto (ii), respecto al incumplimiento del artículo 38, y por el punto (vi) respecto a la patente concedida que fue presentada por una persona que no es el inventor²⁵⁵.

²⁵² AIPPI (2015) Inventorship of Multinational Inventions, Summary Report Question 244 [en línea] Disponible en: <https://www.aippi.fr/upload/2015%20Rio%20de%20Janeiro/sr244english.pdf> [Consultado el 5 de noviembre de 2020]

²⁵³ Corte del Distrito de Tokyo, 46ta Sala Civil (2006) Caso N° 2002(Wa) No.8496 [en línea] Disponible en: https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_en/189/000189.pdf [Consultado el 3 de noviembre de 2020]

²⁵⁴ JAPÓN. Patent Act. Act. N° 121 de 1959. Japanese Law Translation [en línea] Disponible en: <http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?printID=&ft=1&co=01&x=32&y=19&ky=%E7%89%B9%E8%A8%B1%E6%B3%95&page=10&id=42&lvm=&re=02&vm=02> [Consultado el 3 de noviembre de 2020]

²⁵⁵ Ibid.

En este sentido, la jurisprudencia ha señalado que la carga de la prueba recae sobre quién presenta la demanda de invalidación y dichas pruebas deben ser claras, específicas, concretas y detalladas sobre el hecho de cómo se realizó la invención²⁵⁶.

²⁵⁶ Tribunal Superior de Propiedad Intelectual, Tercera Sala (2017) Caso 2015 (Gyo-Ke) 10230 [en línea] Disponible en: https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_en/153/002153.pdf [Consultado el 5 de noviembre de 2020]

7. CAPÍTULO QUINTO: PROPUESTA DE DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE INVENTOR PARA CHILE.

7.1. Propuesta de definición del concepto de inventor y sus características.

7.1.1. Elementos para construir una definición de la figura del inventor a partir de ciertos aspectos normativos.

Cómo señalamos anteriormente, la Ley N°19.039 y su reglamento no define la figura del inventor, pero si entregan ciertas pistas para construir una definición. Los elementos más importantes son el concepto legal de la invención, los requisitos de la patente de invención y la institución de la invención en servicio.

7.1.1.1.Elementos para construir una definición de la figura del inventor a partir del concepto legal de invención.

En la revisión del tratamiento de la definición del inventor en el derecho comparado pudimos observar que, por ejemplo, en Japón se construye una definición de la figura del inventor a partir de la definición legal del concepto de invención. En Chile, la definición de invención es mucho más simple y entrega pocos elementos para la construcción de una definición del inventor, a saber, el artículo 31 de la Ley N°19.039 indica que “*Se entiende por invención toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial*”²⁵⁷. A partir de esta definición, nos podemos aventurar a señalar que, en primer lugar, el inventor es aquel que realiza una invención, en segundo lugar, esta invención es una solución a un problema de la técnica, es decir, el inventor desarrolla una actividad que es solucionar un problema de la técnica y, en tercer lugar, que dicha solución se enmarca u origina un quehacer industrial.

²⁵⁷ Ibid.

7.1.1.2. Elementos para construir una definición de la figura del inventor a partir de los requisitos de la patente de invención.

El primer requisito de una invención patentable es la novedad, que consiste en que la invención debe ser nueva, es decir, “*que no existe con anterioridad en el estado de la técnica*”²⁵⁸, entonces el inventor no solo realiza una invención, sino que ejecuta el acto de “*crear*” que se define por la Real Academia de la Lengua Española como “*producir algo de la nada*” o “*establecer, fundar, introducir por vez primera algo*”²⁵⁹, pues para que la invención se considere invención patentable, ella debe ser nueva y lo nuevo necesita de una actividad creativa para su nacimiento. Cabe destacar que para crear algo nuevo en el estado de la técnica de todo ámbito de conocimiento, generalmente, se debe tener un gran dominio de dicha materia, es decir, ser un experto y ejercer una gran capacidad creativa, cuestión que se conecta con el siguiente requisito.

El segundo requisito que puede aportar a la definición de la figura del inventor es el nivel inventivo, que consiste en que la invención no debe resultar obvia ni derivarse de manera evidente del estado de la técnica para una persona versada en la materia técnica correspondiente. Este requisito complementa la noción que se deriva de la novedad respecto al ejercicio creativo de quien inventa; sin embargo, le agrega un estándar y, por lo tanto, el ejercicio creativo es complejo y concienzudo ante los ojos de un experto en la materia. En otras palabras, podríamos indicar que, respecto de una invención, no toda persona que aporta a la invención debe ser considerada inventor porque debe existir un aporte creativo y con cierto nivel de relevancia. Así, por ejemplo, la persona que solo sigue instrucciones para la realización de experimentos no aporta de manera creativa y, por lo tanto, no se le debería considerar como inventor.

²⁵⁸ CHILE. Ministerio de Economía. (2012) Decreto con Fuerza de Ley N°3; Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial. Publicado el 20 de junio de 2006. [en línea] Disponible en: <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=250708&idVersion=> [Consultado el 23 de noviembre de 2020]

²⁵⁹ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [en línea]. <https://dle.rae.es/crear> [Consultado el 23 de noviembre de 2020].

7.1.1.3. Elementos para construir una definición de la figura del inventor a partir de la invención en servicio.

Las normas relativas a las invenciones en servicio regulan la titularidad de las invenciones nacidas en el marco de una relación laboral entre un inventor y su empleador, en Chile estas normas se encuentran en el Título VI de la Ley N° 19.039. Si bien, el foco de esta regulación está en determinar la titularidad de la invención, en el articulado existen ciertos elementos que pueden contribuir a la definición de la figura del inventor. Así, el artículo 68 de la Ley N° 19.039 señala que *“En los contratos de trabajo y prestación de servicios, cuya naturaleza sea el cumplimiento de una actividad inventiva o creativa, la facultad de solicitar el registro así como los eventuales derechos de propiedad industrial, pertenecerán exclusivamente al empleador o a quien encargó el servicio, salvo estipulación expresa en contrario”*²⁶⁰, de este artículo, el elemento que contribuye a la definición de la figura del inventor se encuentra en la referencia a la naturaleza de la actividad del trabajador que se indica que será de naturaleza inventiva o creativa. La misma referencia se encuentra en el artículo siguiente que trata aquellos casos en que el trabajador según su contrato *“no se encuentra obligado a realizar una función inventiva o creativa”*²⁶¹. En ambas referencias se hace énfasis en la actividad que desarrolla el trabajador para determinar la facultad de solicitar registro de la invención y los derechos eventuales de la patente de invención, pero al mismo tiempo, indican de manera expresa que el inventor será aquel que ejerce una actividad inventiva o creativa, como ya se podía concluir a partir de los requisitos de la patente de invención.

²⁶⁰ CHILE. Ministerio de Economía. (2012) Decreto con Fuerza de Ley N°3; Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial. Publicado el 20 de junio de 2006. [en línea] Disponible en: <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=250708&idVersion=> [Consultado el 25 de noviembre de 2020]

²⁶¹ Ibid.

7.1.2. Definiciones y distinciones hechas por INAPI en sus directrices de tramitación.

Las Directrices de Examen y Procedimiento de Registro de Patentes actualizadas a octubre del año 2017 definen y diferencian cuatro figuras que intervienen en el procedimiento de solicitud de una patente de invención: el solicitante, inventor, representante y titular de la patente. Así, se indica que el solicitante “*es la persona que solicita el otorgamiento de la patente a su nombre y puede o no coincidir con la persona del inventor*”²⁶², luego se señala que el inventor “*es la persona que realiza la actividad creativa que da como resultado una invención*”²⁶³, por su parte, se expresa que el representante “*es la persona que presenta a nombre de otro una solicitud de patente o comparece en su nombre durante el procedimiento*”²⁶⁴ y, finalmente, el titular de la patente “*es la persona que en definitiva es dueña de la patente, después que INAPI aprueba la concesión y se acredita el pago de los derechos respectivos*”²⁶⁵.

De este modo, INAPI en sus directrices reafirma la distinción entre titular e inventor y expresa su propia definición de inventor el reconocimiento a la actividad creativa del mismo. Sin embargo, no existe ninguna alusión a la determinación del inventor, sin perjuicio de que reconoce que el derecho a la patente le pertenece originariamente al inventor²⁶⁶.

7.1.3. La definición del concepto de inventor a partir de los reglamentos universitarios de las principales universidades de Chile.

Las universidades son instituciones trascendentales en el ecosistema de innovación chileno. Una manifestación de aquello es que son los mayores solicitantes nacionales de solicitudes

²⁶² INAPI (2017) Directrices de Examen y Procedimiento de Registro de Patentes, Pág.24. [en línea] Disponible en: https://www.inapi.cl/portal/publicaciones/608/articles-4090_recurso_1.pdf [Consultado el 25 de noviembre de 2020]

²⁶³ Ibid.

²⁶⁴ Ibid.c

²⁶⁵ Ibid.

²⁶⁶ Ibid.

de patente en Chile, así, en el año 2019 el mayor solicitante nacional fue la Pontificia Universidad Católica de Chile con 40 presentaciones, en un segundo lugar se ubicó la Universidad de Concepción con 30 solicitudes y, en tercer lugar, se encontró la Universidad Técnica Federico Santa María con 21 solicitudes de patente de invención²⁶⁷.

Este hecho es producto de una histórica contribución de las universidades chilenas a la investigación y desarrollo del país y a un fuerte impulso generado por CORFO, formalizado a partir del año 2012 con programas específicos que buscaban la creación y consolidación de Oficinas de Transferencia y Licenciamiento (OTL) dentro de las universidades. La función de estas oficinas consiste en brindar apoyo a la universidad en la formulación de proyectos de investigación y prestar asesoría en materias de propiedad intelectual y transferencia tecnológica²⁶⁸. En este contexto, en virtud de una creciente necesidad y por compromisos adquiridos con CORFO, nacen diferentes reglamentos universitarios regulando la propiedad intelectual generada por estas instituciones.

Siendo las universidades actores relevantes dentro del sistema de patentes de Chile consideramos pertinente preguntarse si existe una definición de inventor dentro de sus reglamentos de propiedad intelectual. Para los efectos de este trabajo se revisaron los reglamentos de propiedad intelectual de la Universidad de Chile, la Universidad de Santiago de Chile, la Universidad Técnica Federico Santa María, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Concepción y la Universidad Austral de Chile.

En primer lugar, el Reglamento de Innovación de la Universidad de Chile no define el concepto de inventor propiamente tal, sino que se refiere al “*Innovador*” e indica que será “*Todo académico o personal de colaboración de la Universidad de Chile, incluso aquellos contratados a honorarios, que participe en el desarrollo de una Tecnología, a propósito, o con ocasión de su labor académica o de investigación en cualquier Unidad de la Universidad*”²⁶⁹.

²⁶⁷ INAPI (2020) INAPI reconoce a los mayores solicitantes de patentes y marcas [en línea] Disponible en: <https://www.inapi.cl/sala-de-prensa/detalle-noticia/inapi-reconoce-a-los-mayores-solicitantes-de-patentes-y-marcas> [Consultado el 25 de noviembre de 2020]

²⁶⁸ CORFO (2016) Transferencia Tecnológica en Chile, Pág. 13.

²⁶⁹ CHILE. Universidad de Chile (2015) Decreto Exento N°009577 Aprueba Reglamento de Innovación de la Universidad de Chile y Deroga D.U.N° 0021008 de 10.09.2007. Pág. 2. [en línea] Disponible en:

Por su parte, la Universidad de Santiago de Chile tampoco define el concepto de inventor y a quienes desarrollen algún tipo de actividad relacionada a la propiedad intelectual se les llama como *“académicos, investigadores, funcionarios y, en general, cualquier persona (natural o jurídica) que realice actividades de tipo creativo científico, artístico, comercial o industrial”*²⁷⁰.

Por otro lado, la Universidad Técnica Federico Santa María define en su reglamento al inventor como *“toda persona que participe aportando creatividad en el desarrollo de algo que no existía previamente”*²⁷¹.

La Pontificia Universidad Católica de Chile para establecer derechos y obligaciones crea un género llamado *“creadores”* que contiene dos categorías, por un lado, a los *“autores”* y, por el otro, de manera indistinta, habla de *“investigadores”* o *“inventores”* a lo largo del reglamento²⁷².

Por otra parte, la Universidad de Concepción para establecer derechos y obligaciones generales se refiere a la *“Comunidad Universitaria”* que es *“aquella que integran en la Universidad de Concepción sus trabajadores y alumnos de pre y posgrado”* y, en el ámbito de la propiedad industrial, los privilegios industriales son producidos y desarrollados por *“personas contratadas en una relación dependiente o independiente”*²⁷³.

<https://www.uchile.cl/portal/investigacion/innovacion/113121/reglamento-de-innovacion-de-la-universidad-de-chile> [Consultado el 28 de noviembre de 2020]

²⁷⁰ CHILE. Universidad de Santiago de Chile (2015) Resolución Universitaria N° 4085 que Aprueba el Reglamento de Propiedad Intelectual, Pág. 6 [en línea] Disponible en: <https://www.vridei.usach.cl/sites/vridei/files/documentos/reglamento-pi.pdf> [Consultado el 28 de noviembre de 2020]

²⁷¹ CHILE. Universidad Técnica Federico Santa María (2017) Decreto de Rectoría N°260/2017 Promulga Reglamento de Propiedad Intelectual e Industrial y Transferencia Tecnológica de la Universidad Técnica Federico Santa María, Valparaíso. Pág. 6.

²⁷² CHILE. Pontificia Universidad Católica de Chile (2020) Decreto de Rectoría N°187/2020 Aprueba Reglamento de Propiedad Intelectual de la Pontificia Universidad Católica de Chile [en línea] Disponible en: <https://transferenciaydesarrollo.uc.cl/wp-content/uploads/2020/07/DR-187.2020-Promulga-acuerdo-HCS-que-aprueba-nuevo-Reglamento-de-Propiedad-Intelectual.pdf> [Consultado el 28 de noviembre de 2020]

²⁷³ CHILE. Universidad de Concepción (2017) Decreto Universidad de Concepción N°2017-054 Reemplazase el Reglamento de Propiedad Intelectual e Industrial de la Universidad de Concepción. [en línea] Disponible en: <http://www.udec.cl/upi/sites/default/files/Decreto2017-054.pdf> [Consultado el 28 de noviembre de 2020]

Por último, la Universidad Austral de Chile indica que el inventor “*es la persona o personas naturales que han desarrollado una invención*”²⁷⁴.

De la recopilación anterior y de la revisión de los reglamentos en general es posible apreciar que el foco está en definir claramente la titularidad de la propiedad intelectual creada dentro de la universidad, para ello, se busca establecer una categoría amplia como “*innovadores*” o “*creadores*” para abarcar la mayor cantidad de supuestos posibles. Por otra parte, cabe destacar que la mayoría de las definiciones se refieren al ejercicio de una “*actividad creativa*”.

7.1.4. Las características del inventor en Chile.

A partir de la revisión de nuestra legislación de propiedad industrial, las directrices de INAPI y los reglamentos de las principales universidades del país, es posible señalar algunas características de la figura del inventor en Chile.

7.1.4.1. Es una persona natural.

Las definiciones que podemos encontrar en Chile se refieren al término *persona*, las cuales pueden ser naturales o jurídicas. Si bien, no se especifica de manera expresa que solo puede ser considerada inventor una persona natural, todo apunta a ello ya que la actividad esencial es de naturaleza creativa o inventiva. Así lo ha declarado INAPI en su página web señalando que “*el inventor o el creador es siempre una persona natural o un conjunto de personas naturales. Jamás podrá ser una persona jurídica, pues sólo los seres humanos tienen capacidad de creación intelectual*”²⁷⁵. Vale recordar la distinción entre titular e inventor y

²⁷⁴ CHILE. Universidad Austral de Chile (2015) Política y Reglamento de Propiedad Intelectual, Pág. 11.

²⁷⁵ INAPI. ¿Quién puede solicitar el título de protección? [en línea] Disponible en: <https://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-article-812.html> [Consultado el 28 de noviembre de 2020]

que, respecto del primero, es posible que sea una persona jurídica en los términos del artículo 2 de la Ley N°19.039.

7.1.4.2. Ejerce una acción.

El inventor ejecuta una acción para llegar a un resultado que es la invención, es decir, inventa. En contraposición es posible señalar que no puede convertirse a una persona en inventor por omisión. La acción se deduce por las definiciones que aluden al referirse al inventor como quien desarrolla una “*actividad*”, aporta a un “*desarrollo*” o realiza un “*aporte*” de naturaleza creativa.

7.1.4.3. Actividad creativa y mental.

Reiteradamente en las definiciones y elementos revisados se logra apreciar que la acción ejercida por el inventor es de tipo creativa. Lo anterior se desprende de los requisitos de la patente de invención pues esta debe ser nueva y tener nivel inventivo y, además, las referencias de la legislación y otras definiciones aluden a ello directamente.

Se ha planteado que el concepto de creatividad puede ser abordado desde dos perspectivas, una tradicional, que alude al mito de la divina creación, y otra moderna, que habla de las actividades mentales para la solución de un problema²⁷⁶. Si bien se puede aludir al concepto de inventar en el ámbito de la propiedad industrial desde una perspectiva tradicional, la mirada moderna se relaciona estrechamente a la creación de una invención, pues, el invento es por definición una solución de un problema de la técnica.

²⁷⁶ MORALES, J. (2001) Tesis: La evaluación en el área de educación visual y plástica en la educación secundaria obligatoria. Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada. Capítol 3. Sobre la creativitat [en línia] Disponible en: <https://www.tdx.cat/handle/10803/5036> [Consultado el 28 de noviembre de 2020]

Profundizando en el concepto de creatividad, MORALES ARTERO revisa en su tesis doctoral²⁷⁷ distintas formas de abordar el concepto de creatividad y, en mi opinión, las perspectivas más apropiadas en el contexto de la invención son, por un lado, esquematizar el proceso creativo como “*tipos de operaciones mentales que implican una mezcla de distintas maneras de pensamiento en un nuevo campo relacional*”²⁷⁸ y adherir a una teoría constructivista de la creatividad que la considera como “*un proceso mental y operacional de los seres humanos de carácter productivo, adicional a la intencionalidad del proyecto o finalidad que persigue (factual o psíquica)*”²⁷⁹. En ambas propuestas se trata de a la creatividad como una acción mental, que, en este caso, es realizado por el inventor para obtener una invención.

7.1.4.4. El resultado de su acción es una invención.

El inventor realiza una actividad creativa que obtiene un resultado específico que es la invención. A primera vista parece una característica obvia pero no es así pues no toda persona natural que realiza una actividad creativa obtiene como resultado una invención. Así, por ejemplo, podría ser el caso de un artista plástico o un escultor que crea una obra eventualmente susceptible de protección por derecho de autor pero que no califica como invento. Sin embargo, esto no significa que el ejercicio de la actividad creativa por parte de esta persona natural obligatoriamente tenga como objetivo una invención determinada. Es posible que el producto o procedimiento surja de manera accidental ya sea porque la investigación buscaba un resultado diferente o intentaba resolver un problema distinto. Un ejemplo paradigmático es el caso del sildenafil (principio activo del viagra) que en un principio se originó para el tratamiento de angina de pecho, dolencia respecto de la cual los resultados no fueron positivos, reportó un efecto secundario como vasodilatador que, comercialmente, era mucho más atractivo: generaba una gran cantidad de erecciones.

²⁷⁷ Ibid.

²⁷⁸ Ibid.

²⁷⁹ Ibid.

Finalmente, el viagra sirvió para tratar la disfunción eréctil, padecimiento que en ese momento no tenía tratamiento eficaz²⁸⁰.

También es importante la invención como resultado de la acción del inventor porque dota de complejidad técnica o científica y funcional a su actividad creativa, pues la invención es una solución a un problema de la técnica que origina un quehacer industrial que debe cumplir los requisitos de patentabilidad establecidos por la ley. Además, si la actividad creativa tiene como resultado una invención, el aporte debe ser relevante en el caso de que sea una invención conjunta o, dicho de otro modo, un aporte creativo irrelevante no podría obtener como resultado una invención.

7.1.5. Una propuesta de definición de inventor.

Finalmente, a partir de los elementos analizados, podemos aventurarnos a indicar que el inventor será aquella persona natural que ejerce una actividad creativa y mental cuyo resultado es una solución a un problema de la técnica que origina un quehacer industrial, es decir, una invención.

7.2. Propuesta de aplicación de la Teoría de la Concepción en el Derecho Comparado a la determinación del inventor en Chile

7.2.1. Justificación de la propuesta de aplicación de la Teoría de la Concepción en Chile.

Construir la definición del inventor en Chile a partir de diferentes elementos existentes en nuestro país fue una tarea intrincada pues en nuestro derecho existe la referencia a la figura

²⁸⁰ JAY, E. (2010) El viagra surgió por error. BBC News: Mundo [en línea] Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/ciencia_tecnologia/2010/01/100120_1215_viagra_drogas_mes#:~:text=El%20Viagra%20surg%C3%B3%20inicialmente%20para,pruebas%20no%20arrojaron%20resultados%20positivos [Consultado el 28 de noviembre de 2020]

del inventor, pero el verdadero foco está en la titularidad de la patente de invención. Los escasos y valiosos cuestionamientos de nuestro derecho respecto a este tema se centran en la determinación de la titularidad de la patente, pero la conversación sobre la determinación del inventor propiamente tal es casi inexistente.

En este contexto, en el capítulo segundo de este trabajo se analizaron las experiencias y soluciones planteadas en distintos países de las cuales se pudo apreciar que existen criterios para determinar la persona del inventor en el derecho comparado. Las razones para la existencia de estos matices pueden ser muchas, desde la fundamentación propia de la propiedad industrial hasta el sistema económico propio de cada país, sin embargo, en mi opinión, existe una estructura muy parecida en los criterios analizados respecto al nacimiento de la invención que marca una línea divisoria clara entre la persona que es un simple colaborador y la persona que obtiene la calidad de inventor. Este momento es llamado en el derecho estadounidense como la “*Concepción*” y al ser una construcción teórica, es posible aplicarlo a Chile.

7.2.2. Aplicación de la Teoría de la Concepción en Chile.

Para determinar al “*verdadero creador*” o inventor en Chile se debe observar que persona participó en la concepción de la invención. Recordemos que en el derecho estadounidense la concepción es entendida como la formación de una idea completa, permanente, definitiva y operativa de la invención en la mente del inventor²⁸¹. En otras palabras, es el concepto de invención en la mente de su creador junto a la determinación de los pasos necesarios para lograr su realización.

Es posible afirmar que la concepción es la culminación de la actividad creativa y mental de la persona que crea una invención y esto ocurrirá cuando la idea sea tan completa que no

²⁸¹ Corte de Apelaciones de Estados Unidos del Circuito Federal (1986) Hybritech, Inc. v. Monoclonal Antibodies, Inc., 802 F.2d 1367, 1376 [en línea] Disponible en: <https://casetext.com/case/hybritech-inc-v-monoclonal-antibodies-inc> [Consultado el 8 de diciembre de 2020]

necesita más que investigación y experimentación para llevarla a la práctica²⁸². La jurisprudencia estadounidense ha señalado que la característica permanente y definitiva de la concepción es que la investigación necesaria para llevar la invención a la práctica solo requerirá de un nivel de habilidad ordinario o común para la persona que se desarrolla en el campo determinado²⁸³. Una situación similar se puede apreciar en las investigaciones científicas desarrolladas en las universidades en las cuales el académico tiene una investigación y recibe la colaboración de alumnos para la realización de los experimentos.

Para precisar la participación de una persona en la concepción, recordemos que, desde la doctrina francesa, MATHÉLY señala que no será inventor quién expresa el deseo de obtener un resultado dejando a otros la tarea de encontrar los medios para lograrlo ni quién encarga la creación de una máquina, pero no las instrucciones para realizarla²⁸⁴. También, complementando lo anterior, la jurisprudencia alemana ha establecido que el inventor debe hacer una contribución sustancial al problema resuelto por la invención y su contribución debe originarse en la persona y no seguir instrucciones de otros²⁸⁵. Estos criterios ponen en relevancia la participación de la persona en la concepción de la invención y, en mi opinión, pueden ser aplicados en Chile.

En definitiva, quién no participó en la concepción de la invención no se le debe otorgar la calidad de inventor.

²⁸² Corte de Apelaciones de Estados Unidos del Circuito Federal (1994) *Burroughs Wellcome Co.*, 40 F.3d at 1228. [en línea] Disponible en: <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/40/1223/508198/> [Consultado el 8 de diciembre de 2020]

²⁸³ *Ibid.*

²⁸⁴ AIPPI FRANCE (2015) *Inventorship of multinational inventions (Question Q244)* [en línea] Disponible en: <http://www.aippi.fr/upload/2015%20Rio%20de%20Janeiro/rapport-q244-en-final.doc> [Consultado el 8 de diciembre de 2020]

²⁸⁵ EPO (2019) *A study on inventorship in inventions involving AI activity*. Pág. 17. [en línea] Disponible en: [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/3918F57B010A3540C125841900280653/\\$File/Concept_of_Inventorship_in_Inventions_involving_AI_Activity_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/3918F57B010A3540C125841900280653/$File/Concept_of_Inventorship_in_Inventions_involving_AI_Activity_en.pdf) [Consultado 8 de diciembre de 2020]

7.2.3. La distinción esencial entre la concepción de la invención y su reducción a la práctica.

Una persona puede participar en el nacimiento de la invención, es decir, en la concepción y en el momento de su realización, esto es, en su reducción a la práctica. Según lo anteriormente planteado, quién participa de manera relevante en la concepción deberá ser considerado como inventor y, por lo tanto, quién solo participa en la reducción a la práctica no puede ser considerado como tal. Ahora bien, dado que el proceso de creación de una invención es complejo, muchas veces no es fácil identificar la participación de cada individuo y por ello es esencial tener claridad del concepto de reducción a la práctica.

Para el derecho estadounidense, la reducción a la práctica es la investigación y experimentación necesaria para concretar la idea planteada en la concepción, generando un ejemplo práctico de la invención reivindicada en una solicitud de patente²⁸⁶ o, dicho de otro modo, podemos señalar que esta etapa es la ejecución práctica de los pasos planteados con miras a obtener el resultado esperado en la concepción. Así, a modo de ejemplo y siguiendo la enumeración planteada por GATTARI²⁸⁷, no será inventor:

- a. La persona que solo contribuyó a la reducción a la práctica solo siguiendo instrucciones para la realización de un experimento o investigación.
- b. La persona que solo supervisó coordinó o gestionó la realización de la investigación sin contribuir a la concepción.
- c. La persona que solo redactó la solicitud de patente de invención.
- d. La persona cuyo único aporte a la concepción de la invención fue un elemento obvio.
- e. La persona que solo contestó consultas precisas y brindó sugerencias o mejoras antes de la concepción y durante la reducción a la práctica, pero no trabajó para implementar dichas menciones.

En resumen, quién solo participó en la reducción la práctica según los términos anteriormente planteados, no se le debe otorgar la calidad de inventor.

²⁸⁶ GATTARI, P. (2005) Determining Inventorship for US Patent Applications. Intellectual Property & Technology Law Journal, Volume 17, N°5. Pág. 16.

²⁸⁷ Ibid.

7.2.4. La importancia de la memoria descriptiva y las reivindicaciones para determinar al inventor.

Un criterio interesante observado en el derecho comparado para determinar al inventor y que es susceptible de ser aplicado en Chile, es aquel que se enfoca primeramente en determinar la invención contenida en la solicitud de la patente y a partir de ella determinar al inventor. Parte de la jurisprudencia de Reino Unido ha señalado que esto es el primer paso para determinar al inventor y que se traduce en identificar los conceptos inventivos que subyacen a la invención y resolver quién ideó las actividades inventivas contenidas en dicha invención²⁸⁸. En la misma línea, KAGEYAMA plantea que la invención cuenta con elementos distintivos que son estructurales pues son los que les permite cumplir los requisitos de novedad y nivel inventivo requeridos para la obtención de la patente y, por ende, quién participó en la creación de los elementos estructurales distintivos de la invención, debe ser identificado como inventor²⁸⁹.

Ahora, para descubrir la esencia de la invención e identificar estos elementos estructurales distintivos es preciso analizar los documentos que conforman la solicitud de la patente, es decir, la memoria descriptiva, las reivindicaciones y dibujos. Así lo plantearon los autores revisados, por ejemplo, ABDUSSALAM señala que se debe prestar atención a la memoria descriptiva y en algunos casos mirar las reivindicaciones²⁹⁰. Así también, la jurisprudencia alemana ha establecido que, para determinar la contribución creativa, se deben observar las reivindicaciones, la memoria descriptiva y los dibujos, pues todos estos elementos en su conjunto son susceptibles de expresar la creatividad del inventor²⁹¹.

Este criterio para determinar al inventor otorga gran importancia a la memoria descriptiva, las reivindicaciones y los dibujos pues, gracias a estos documentos, será posible identificar los elementos estructurales de la invención y, en consecuencia, se podrá reconocer al

²⁸⁸ UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON'S APPLICATIONS (2005) Reports of Patent, Design and Trademark Cases, Volumen 122:7, Pág. 220–242. [en línea] Disponible en: <https://doi.org/10.1093/rpc/2005rpc11> [Consultado el 12 de diciembre de 2020]

²⁸⁹ Ibid.

²⁹⁰ ABDUSSALAM, M. (2014) Identifying 'the invention' in Inventorship Disputes. Scripted, Volumen 11, Asunto 1. Pág. 68.

²⁹¹ EISENFUHR SPEINSER (2013) Recent Case Law in German Patent Law. Pág. 18. [en línea] Disponible en: https://www.eisenfuhr.com/sites/default/files/2019-03/recent_case_law_in_german_patent_law_2013_0%281%29.pdf [Consultado el 12 de diciembre de 2020]

inventor, pues la persona que participó en la conformación de dichos elementos estructurales durante la concepción debe ser considerada como inventor.

7.2.5. La importancia de los cuadernos de laboratorios para determinar al inventor.

Para determinar qué persona es inventor y aplicar los criterios anteriormente propuestos, es fundamental tener un registro de las actividades realizadas durante la investigación que obtuvo como resultado la invención. Una forma de registrar y documentar los resultados de los experimentos realizados son los cuadernos de laboratorio. Este instrumento, que también es llamado bitácora, *“es un medio de registro, correlativo y cronológico, de las actividades que se realizan en el marco de una investigación, tanto de los protocolos utilizados, como de sus datos y resultados”*²⁹².

Recientemente se ha realizado un gran esfuerzo de difusión e incentivo para que los laboratorios nacionales incorporen esta herramienta²⁹³ ya que, entre alguno de sus beneficios, permite recoger la información necesaria para proteger invenciones y mantener un registro de contratos y actividades de colaboración investigativa. Además, académicamente, posibilita validar resultados y verificar la veracidad de los datos obtenidos²⁹⁴.

Con la ayuda de un cuaderno de laboratorio se podría determinar la fecha o momento exacto de la concepción de la invención y a las personas que participaron en ella. Así también, se podría determinar la naturaleza de las actividades realizadas por las personas involucradas en la investigación para poder dilucidar así claramente cuáles solo contribuyeron a la reducción a la práctica. Ciertamente, para que un cuaderno de laboratorio sirva para los fines

²⁹² UNIVERSIDAD AUTÓNOMA. Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la Universidad Autónoma de Chile (2018) Manual Cuaderno de Laboratorio [en línea] Disponible en: http://innovacion.uautonoma.cl/wp-content/uploads/2018/09/manual_usuario_cuaderno_33776-comprimido.pdf [Consultado el 12 de diciembre de 2020]

²⁹³ COMUNICACIONES VID. (2017) VID fomenta el uso de cuadernos de laboratorio con charlas en facultades. Universidad de Chile. [en línea] Disponible en: <https://www.uchile.cl/noticias/131348/vid-fomenta-el-uso-de-cuadernos-de-laboratorio-en-facultades> [Consultado el 2 de junio de 2020]

²⁹⁴ ALANDETE-SÁEZ, M. et. Al. (2010) Cuaderno de Laboratorio. Guía de Buenas Prácticas para Resguardar el Conocimiento y la Innovación. FIA – PIPRA, Fundación para la Innovación Agraria – Chile, pág. 6.

anteriormente dichos, debe contener toda esa información y, para ello, se han difundido manuales y guías en distintos laboratorios del país.

8. Conclusión

La transformación de Chile de una economía basada en recursos a una economía basada en el conocimiento es uno de los principales objetivos que han trasado distintos gobiernos de manera transversal. En dicho proceso, la propiedad intelectual en general y la propiedad industrial, en particular, juegan un rol fundamental pues conforman la herramienta que otorga el derecho para la apropiación de los nuevos conocimientos producto de la investigación y desarrollo en el ecosistema de innovación.

Durante el presente trabajo se pudo observar el reconocimiento normativo de la propiedad intelectual que existe en nuestro país y las características principales que la distinguen de otro tipo de propiedad. Ahora, respecto a la Propiedad Industrial, se analizaron sus características propias, es decir, que recae sobre bienes inmateriales; que otorga derechos exclusivos y excluyentes; que son eminentemente registrales; de aplicación territorial y esencialmente temporales, todas características muy especiales que distinguen su tratamiento fuertemente respecto a la propiedad común.

En este contexto, como pudimos apreciar, aquel producto o procedimiento que nace de un proceso de investigación y desarrollo y que signifique una *“solución a un problema de la técnica que origine a un quehacer industrial”*²⁹⁵ puede ser llamada invención y es susceptible de ser protegida a través de una patente de invención. Este derecho de propiedad industrial otorga a su titular la *“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”*²⁹⁶ durante un tiempo determinado, luego de un procedimiento registral y a cambio de la publicación de la invención, procurando así, un equilibrio entre el interés privado y el interés público. Además, en dicho proceso, la invención

²⁹⁵ CHILE. Ministerio de Economía. (2012) Decreto con Fuerza de Ley N°3; Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial. Publicado el 20 de junio de 2006. [en línea] Disponible en: <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=250708&idVersion=> [Consultado el 25 de mayo de 2020]

²⁹⁶ CHILE. Ministerio de Economía. (2012) Decreto con Fuerza de Ley N°3; Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial. Publicado el 20 de junio de 2006. [en línea] Disponible en: <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=250708&idVersion=> [Consultado el 8 de julio de 2020]

deberá probar que cumple los requisitos de una invención patentable, es decir, contar con novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Respecto al derecho a la patente, un aspecto que este trabajo despejó y pretende recalcar, es explicitar y aclarar la diferencia entre el inventor de la invención y el titular de la patente. Esta distinción no está del todo clara en nuestra legislación, pero se desprende fácilmente cuando se analiza con detención; Así, el inventor es aquel que participó de manera significativa en el proceso de creación de la invención y solo puede ser una persona natural, mientras que el titular, es quién es dueño de la patente de invención pudiendo ser una persona natural o jurídica.

La confusión anterior y la revisión normativa, confirma y recalca la hipótesis del presente trabajo, es decir, que en Chile no existe a nivel normativo una definición y forma de determinación del inventor. Es posible señalar que tal omisión y la escasa literatura y jurisprudencia al respecto se podría relacionar, por un lado, a la juventud de nuestra institucionalidad especializada en propiedad industrial pues recordemos que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) y el Tribunal de Propiedad Industrial (TDPI) fueron creados en el año 2006 y, por otro lado, a nuestra limitada capacidad de innovación de base científica tecnológica como se reconoce en la Política Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación a partir de los resultados obtenidos por Chile en el Global Innovation Index 2019²⁹⁷ que, finalmente, se traduce en menos solicitudes nacionales de patentes de invención y en escasos conflictos que involucren la calidad del inventor.

Por lo señalado anteriormente, la omisión normativa de una definición y forma de determinación del inventor, aún no causa un gran impacto, pero la importancia intrínseca del inventor y las aspiraciones de nuestro país de desarrollar nuestra economía, hacen más que necesario generar insumos al respecto.

En este contexto, se construyó una definición de inventor y una forma de determinación a partir de las escasas referencias que existen en nuestra normativa y, principalmente, mirando la experiencia comparada en Estados Unidos, el Sistema Europeo de Patentes y Japón. A partir de elementos normativos presentes en Chile y por la vía de la interpretación, se propone

²⁹⁷ MICITEC (2020) Política Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Pág. 39. [en línea] Disponible en: <https://www.minciencia.gob.cl/politicactci/> [Consultado el 30 de marzo de 2021]

una definición de inventor, esto es, *el inventor será aquella persona natural que ejerce una actividad creativa y mental cuyo resultado es una solución a un problema de la técnica que origina un quehacer industrial, es decir, una invención*, de este concepto se desprende que el inventor es una persona natural, ejerce una acción, con actividad creativa y mental cuyo resultado es una invención.

Ahora, respecto a su determinación, se optó por aplicar la Teoría de la Concepción cuya aplicación principal es en Estados Unidos y aporta la importante distinción entre aquellas personas que participaron en la concepción de la invención, es decir, en la culminación creativa y mental de la invención, respecto de aquellas que solo participaron en la Reducción la Práctica, esto es, en la ejecución de los pasos planteados en la concepción sin aportes creativos y mentales. Esta distinción es crucial para Chile, pues los principales solicitantes de patente nacionales son universidades y en ellas participan diferentes actores en distintas calidades y este criterio será muy útil para distinguir entre el aporte del académico y el del estudiante o tesista, por ejemplo.

En definitiva, la determinación del inventor de patente de invención en nuestro país es un tema jurídico con escasa discusión pero que tendrá una fuerte injerencia cuando nuestra matriz productiva se base en el conocimiento.

9. Bibliografía

DOCTRINA

1. ABDUSSALAMA, M. (2014) Identifying ‘the invention’ in Inventorship Disputes. Scripted, Volumen 11, Asunto 1. Pág. 68.
2. ADRIÁN, A. (2014) El nuevo régimen normativo de las patentes en el sistema de las patentes en el sistema de la Unión Europea. Revista de Estudios Europeos N°64, Págs. 13-34.
3. AIPPI (2015) Inventorship of Multinational Inventions, Summary Report Question 244 [en línea] Disponible en: <https://www.aippi.fr/upload/2015%20Rio%20de%20Janeiro/sr244english.pdf> [Consultado el 5 de noviembre de 2020]
4. AIPPI Francia (2015) Inventorship of multinational inventions (Question Q244) [en línea] Disponible en: <http://www.aippi.fr/upload/2015%20Rio%20de%20Janeiro/rapport-q244-en-final.doc> [Consultado el 5 de octubre de 2020]
5. ALADETE-SÁEZ, M. et. Al. (2010) Cuaderno de Laboratorio. Guía de Buenas Prácticas para Resguardar el Conocimiento y la Innovación. FIA – PIPRA, Fundación para la Innovación Agraria – Chile, pág. 6.
6. AMCHAM. Cámara Chilena Norteamericana de Comercio de Chile (2010). La Propiedad Intelectual en Chile y el Tratado de Libre Comercio con los EE. UU. Serie de Estudios Técnicos AmCham. Documento Nro. 2. [en línea] Disponible en: <https://www.amchamchile.cl/sites/default/files/SET%20documento%202%20actualizado.pdf> [Consultado el 2 de junio de 2020]
7. ANTEQUERA PARILLI, R. (1996). El derecho de autor y los derechos conexos en el marco de la propiedad intelectual. Implicancias culturales y sociales y su importancia económica. Documento presentado en Curso Regional para Países de América Latina sobre las Nuevas Tendencias en la Protección Internacional del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos. Santo Domingo, República Dominicana.
8. ARISTIZÁBAL VELÁSQUEZ, D. (2012). Evolución y consolidación del sistema de propiedad industrial japonés: una mirada al proceso de transformación del manejo de la propiedad industrial en Japón. Revista La Propiedad Inmaterial, (16), 137-176. [en línea] Disponible en: <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/3268> [Consultado el 15 de octubre de 2020]
9. BARCELÓ, M. et al. (2001) La economía basada en el conocimiento. El caso de España, Hacia una economía del conocimiento, PricewaterhouseCoopers, España, Pág. 13-34.

10. BCN. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (2011) Las virtudes y desafíos del sistema de innovación en Japón [en línea] Disponible en: <https://www.bcn.cl/observatorio/asiapacifico/noticias/japon-innovacion> [Consultado el 15 de octubre de 2020]
11. BERCOVITZ, A. (1993) Las reivindicaciones de la patente de invención. Revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, N° 47. Páginas 163-189 [en línea] Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/397558> [Consultado el 18 de julio de 2020]
12. BOARDMANCLARK (2015) What does “first inventor to file” mean? [en línea] Disponible en: <https://www.boardmanclark.com/publications/ip-insights/what-does-first-inventor-to-file-mean> [Consultado el 30 de agosto de 2020]
13. CERVERA, J.A. (2011) Ciencia, Innovación y Desarrollo Económico en Asia Oriental: lecciones para América Latina. Revista gestión de las personas y tecnología. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México, Pág. 44-53 [en línea] Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/download/articulo/4120948.pdf> [Consultado el 15 de octubre de 2020]
14. CLAVER, J. (2015) La Normativa de las Universidades Públicas Españolas en Materia de Propiedad Industrial: La patente en la Universidad Pública. Tesis Doctoral. Programa de Doctorado en Planificación y Gestión Empresarial. Universitat Politècnica de València. Pág. 64.
15. COMUNICACIONES VID. (2017) VID fomenta el uso de cuadernos de laboratorio con charlas en facultades. Universidad de Chile. [en línea] Disponible en: <https://www.uchile.cl/noticias/131348/vid-fomenta-el-uso-de-cuadernos-de-laboratorio-en-facultades> [Consultado el 2 de junio de 2020]
16. CORFO. Glosario de Conceptos Corporativos [en línea] Disponible en: <https://www.corfo.cl/sites/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1475166224346&ssbinary=true> [Consultado el 8 de julio de 2020]
17. CORFO (2016) Transferencia Tecnológica en Chile, Pág. 13.
18. CORTÉS ROSSO, M. (2012). Patentes de invención: aspectos jurídicos. Disponible en <http://bibliografias.uchile.cl/1817>. Pág. 24.
19. CROUCH, D. (2009) First-to-file versus First-Inventor-to-File [en línea] Disponible en: <https://patentyo.com/patent/2009/12/first-to-file-versus-first-inventor-to-file.html> [Consultado el 30 agosto de 2020]
20. DAVID, P. y FORAY, D. (2002). Una introducción a la economía y a la sociedad del saber. Revista Internacional de Ciencias Sociales, 7-28, Pág. 1.

21. DICKEY, R. (2006) The First-To-Invent Patent Priority System: An Embarrassment to the International Community, Boston University International Law Journal, Vol.24:283, Pág. 290.
22. DOS. Departamento de Estado de los Estados Unidos (2004) Sobre Estados Unidos: La Constitución de los Estados Unidos América con notas explicativas. World Book Encyclopedia. Pag. 25.
23. DUCCI, C. (1986) Las cosas incorporeales en nuestro derecho. Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo LXXXIII. Pág. 54-55.
24. EPO (2019) A study on inventorship in inventions involving AI activity. Pág. 17. [en línea] Disponible en: [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/3918F57B010A3540C125841900280653/\\$File/Concept_of_Inventorship_in_Inventions_involving_AI_Activity_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/3918F57B010A3540C125841900280653/$File/Concept_of_Inventorship_in_Inventions_involving_AI_Activity_en.pdf) [Consultado 8 de diciembre de 2020]
25. EPO (2020) Facts and figures 2020 [en línea] Disponible en: [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/09AC830BDBAC2749C12585280059CD40/\\$File/epo_facts_and_figures_2020_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/09AC830BDBAC2749C12585280059CD40/$File/epo_facts_and_figures_2020_en.pdf) [Consultado el 15 de septiembre de 2020]
26. ESISENFUHR SPEISER (2013) Recent Case Law in German Patent Law. Pág. 18. [en línea] Disponible en: https://www.eisenfuhr.com/sites/default/files/2019-03/recent_case_law_in_german_patent_law_2013_0%281%29.pdf [Consultado el 12 de diciembre de 2020]
27. FAZIO, A. (2019). Fundamentos conceptuales de la propiedad intelectual. Liberalismo y crítica. Ideas y Valores, 68 (170), 121-145.
28. FNE. (2016) Estudio sobre el Sistema de Protección Suplementaria de Patentes en Chile y sus efectos en materia de Libre Competencia. Santiago, Chile. Pág. 20 [en línea] Disponible en: de julio de <https://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2016/02/FNE-Proteccion-suplementaria.pdf> [Consultado el 8 de julio de 2020]
29. GARCÍA-HUIDOBRO AMUNÁTEGUI, V. (1992) Legislación Sobre Propiedad Industrial: Análisis, Jurisprudencia Y Guía Práctica. Santiago: Jurídica De Chile, 1992. Pág. 17.
30. GATTARI, P. (2005) Determining Inventorship for US Patent Applications. Intellectual Property & Technology Law Journal, Volume 17, N°5. Pág. 16.
31. INAPI. Conceptos fundamentales sobre la Propiedad Intelectual [en línea] Disponible en: <https://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-article-1192.html> [Consultado el 1 de junio de 2020]

32. INAPI (2017) Directrices de Examen y Procedimiento de Registro de Patentes, Pág.24. [en línea] Disponible en: https://www.inapi.cl/portal/publicaciones/608/articles-4090_recurso_1.pdf [Consultado el 25 de noviembre de 2020]
33. INAPI (2020) INAPI reconoce a los mayores solicitantes de patentes y marcas [en línea] Disponible en: <https://www.inapi.cl/sala-de-prensa/detalle-noticia/inapi-reconoce-a-los-mayores-solicitantes-de-patentes-y-marcas> [Consultado el 25 de noviembre de 2020]
34. INAPI. ¿Qué es una patente? [en línea] Disponible en: <https://www.inapi.cl/patentes/para-informarse?acordeon=1> [Consultado el 8 de julio de 2020]
35. INAPI. ¿Quién puede solicitar el título de protección? [en línea] Disponible en: <https://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-article-812.html> [Consultado el 28 de noviembre de 2020]
36. INSUNZA, I. (2017). Introducción a la Propiedad Intelectual. Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnología (CONICYT). Presentación para FONDEF. [en línea] Disponible en: <https://www.conicyt.cl/fondef/files/2017/12/Introducci%C3%B3n-a-la-PI-INAPI.pdf> [Consultado el 2 de junio de 2020]
37. IPO (UK). Formalities Manual (online version) [en línea] Disponible en: <https://www.gov.uk/guidance/formalities-manual-online-version/chapter-3-the-inventor> [Consultado el 23 de septiembre de 2020]
38. INTEPAT (2020) Unidad de invención: Perspectiva bajo diferentes jurisdicciones [en línea] Disponible en: <https://www.intepat.com/es/blog/patent/unity-of-invention-perspective-under-different-jurisdictions/> [Consultado el 18 de julio de 2020]
39. ISRAEL, S. (2003) The importance of following the Inventorship Trail and Avoiding the Inventorship Trial, 16th Annual Intellectual Property Law Course, State Bar of Texas, Chapter 4, Pág. 1.
40. JACKSON, G. y ESPINOZA, P. (2019) Copia o Muerte. Editorial Saber Futuro. Pág. 49-53.
41. JAY, E. (2010) El viagra surgió por error. BBC News: Mundo [en línea] Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/ciencia_tecnologia/2010/01/100120_1215_viagra_drogas_mes#:~:text=El%20Viagra%20surg%C3%B3%20inicialmente%20para,pruebas%20n%20arrojaron%20resultados%20positivos [Consultado el 28 de noviembre de 2020]
42. KAGEYAMA, K. (2010) Formation of invention / joint invention and recognition of inventor / joint inventor. Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol. 5, N°10. Pag. 703.

43. KEVIN (2014) The debate between first to file and first to invent [en línea] Disponible en: <https://sites.udel.edu/cisc356/2014/04/22/the-debate-between-first-to-file-and-first-to-invent/> [Consultado el 30 agosto de 2020]
44. LARRAGUIBEL ZAVALA, S. (1979). Derecho De Autor Y Propiedad Industrial: Nuevas Disposiciones Constitucionales. Santiago, Chile: Jurídica De Chile. Pág. 25.
45. LARRAGUIBEL ZAVALA, S. (1996). Tratado sobre la propiedad industrial. Santiago, Chile: LexisNexis. Pág. 29.
46. MATHÉLY, P. (1974) Le droit français des brevets d'invention, Journal des notaires et des avocats, Pág. 365.
47. MORALES, J. (2001) Tesis: La evaluación en el área de educación visual y plástica en la educación secundaria obligatoria. Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada. Capítulo 3. Sobre la creatividad [en línea] Disponible en: <https://www.tdx.cat/handle/10803/5036> [Consultado el 28 de noviembre de 2020]
48. LÓPEZ ESCOBEDO, I. (2008). Inventores prolíficos, conocimiento tecnológico y patentes: México y Corea. Economía: teoría y práctica, (29), 87-118. [en línea] Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-33802008000200004&lng=es&tlng=es [Consultado el 5 de agosto de 2020]
49. OMC. Organización Mundial del Comercio. Propiedad Intelectual: Protección y Observancia. [en línea] Disponible en: https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm7_s.htm [Consultado el 2 de junio de 2020]
50. OMPI. (1983) El papel de la propiedad industrial en la protección de los consumidores [en línea] Ginebra. Disponible en: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_648.pdf [Consultado el 8 de julio de 2020]
51. OMPI. La OMPI por dentro: ¿Qué es la OMPI? [en línea] Disponible en: <https://www.wipo.int/about-wipo/es/> [Consultado el 1 de junio de 2020]
52. OMPI. Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patentes. Ginebra, Suiza. Pág. 7.
53. OMPI. Patentes [en línea] Disponible en: <https://www.wipo.int/patents/es/> [Consultado el 8 de julio de 2020]
54. OMPI. Preguntas Frecuentes: Patentes [en línea] Disponible en: https://www.wipo.int/patents/es/faq_patents.html [Consultado el 8 de julio de 2020]
55. OMPI. (2011) ¿Qué es la propiedad intelectual? Ginebra, Suiza. Pág. 2.

56. OMPI. Reseña del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883). Tratados administrados por la OMPI. [en línea] Disponible en: https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary_paris.html [Consultado el 2 de junio de 2020]
57. PITKETHLY, R. (2010). Una Estrategia de Propiedad Intelectual (PI). En Gestión de la Propiedad Intelectual e Innovación en Agricultura y en Salud: Un Manual de Buenas Prácticas (eds. español P Anguita, F Díaz, CL Chi-Ham et al.). FIA: Programa FIA-PIPRA (Chile) y PIPRA (USA). [en línea] Disponible en: <http://fia.pipra.org> [Consultado el 1 de junio de 2020]
58. POLTORAK, A. (2008) First-to-file vs. First-to-Invent. Intellectual Property Today [en línea] Disponible en: http://www.generalpatent.com/ip_articles/Poltorak-IPToday-Apr2008.pdf [Consultado el 25 de agosto de 2020]
59. RODRÍGUEZ, A., Somarriva-Undurraga, A. y Vodanovic, A. (1993) Tratado de los Derechos Reales, Tomo I. Santiago, Pág. 44.
60. SAIZ GONZÁLEZ, J.P. (1995). Propiedad Industrial y revolución liberal. Historia del sistema español de patentes (1759 – 1929). Oficina de Patentes y Marcas.
61. SCHMITZ VACCARO, C. (2003) Propiedad Intelectual: Análisis de Diferencias Conceptuales. en Revista de. Derecho, Universidad Católica de la Santísima Concepción, Volumen XI. Pág. 204.
62. SCHMITZ VACCARO, C. (2009) Propiedad Intelectual, Dominio Público y Equilibrio de Intereses. Revista Chilena de Derecho, vol. 36 N°2, Pág. 344.
63. SNPC. Servicio Nacional del Patrimonio Cultural: Departamento de Derechos Intelectuales. Tratados Internacionales. [en línea] Disponible en: <https://www.propiedadintelectual.gob.cl/623/w3-propertyvalue-40381.html?noredirect=1> [Consultado el 2 de junio de 2020]
64. STEINMUELLER, E. (2002). Las economías basadas en el conocimiento y las tecnologías de la información y la comunicación. Revista Internacional de Ciencias Sociales, N°171, Pág. 1.
65. SUBREI. Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Acuerdos Comerciales. [en línea] Disponible en: <https://www.subrei.gob.cl/modulo-de-acuerdos-comerciales/> [Consultado el 2 de junio de 2020]
66. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE. Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la Universidad Autónoma de Chile (2018) Manual Cuaderno de Laboratorio [en línea] Disponible en: http://innovacion.uautonoma.cl/wp-content/uploads/2018/09/manual_usuario_cuaderno_33776-comprimido.pdf [Consultado el 12 de diciembre de 2020]

67. UNIVERSITY OF SOUTHAMPTONS. (2005) Reports of Patent, Design and Trademark Cases, Volumen 122:7, Pág. 220–242. [en línea] Disponible en: <https://doi.org/10.1093/rpc/2005rpc11> [Consultado el 25 de septiembre de 2020]
68. USPTO. About us. [en línea] Disponible en: <https://www.uspto.gov/about-us> [Consultado el 6 de agosto de 2020]
69. USPTO (2013) First Inventor to File Is Here: Learn How It Works [en línea] Disponible en: <https://www.uspto.gov/learning-and-resources/newsletter/inventors-eye/first-inventor-file-here-learn-how-it-works> [Consultado el 30 de agosto de 2020]
70. USPTO. Manual of Patent Examining Procedure, Chapter 2300, 2301 Interference Proceedings [en línea] Disponible en: <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2301.html> [Consultado el 18 de julio de 2020]
71. VANDENBURG, E. (2014) America Invents Act: How It Affects Small Businesses, Idaho Law Review, 201-227. [en línea] Disponible en: <https://digitalcommons.law.uidaho.edu/idaho-law-review/vol50/iss1/8> [Consultado el 20 de agosto de 2020]
72. VATTIER, S. (1983) Las Fuentes del Derecho Inglés (a propósito del libro del profesor G. Criscuoli sobre el tema). Revista de Derecho (Valparaíso) Número VII. Pág. 265.

NORMAS

TRATADOS INTERNACIONALES

73. OMPI. (1979) Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (enmendado el 28 de septiembre de 1979) Traducción Oficial. [en línea] WIPO Lex Disponible. en: <https://wipolex.wipo.int/es/text/287557> [Consultado el 26 de mayo de 2020]
74. OMPI. (1979) Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (enmendado el 28 de septiembre de 1979) Traducción Oficial. [en línea] WIPO Lex. Disponible en: <https://wipolex.wipo.int/es/text/283694> [Consultado el 26 de mayo de 2020]
75. OMPI. Reglamento del PCT [en línea] Disponible en: <https://www.wipo.int/pct/es/texts/rules/r13.html> [Consultado el 18 de julio de 2020]
76. EPO. Convenio sobre la patente Europea [en línea] Disponible en: <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/e/ar60.html> [Consultado el 15 de septiembre de 2020]

NACIONAL

77. CHILE. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. (2005) Decreto N°100; Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la República de Chile. Publicado el 22 de septiembre de 2005. [en línea] Disponible en: <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302> [Consultado el 25 de mayo de 2020]
78. CHILE. Ministerio de Justicia (2020) Decreto con Fuerza de Ley N°1; Fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Código Civil; de la Ley N°4.808, Sobre Registro Civil, De la Ley N°17.344. que Autoriza cambio de nombres y apellidos, de la Ley N°16.618, Ley de Menores, de la Ley N°14.908, Sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, y de la Ley N°16.271, de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones. Publicado el 30 de mayo de 2000. [en línea] Disponible en: <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=172986> [Consultado el 25 de mayo de 2020]
79. CHILE. Ministerio de Economía. (2012) Decreto con Fuerza de Ley N°3; Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial. Publicado el 20 de junio de 2006. [en línea] Disponible en: <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=250708&idVersion=> [Consultado el 25 de mayo de 2020]
80. CHILE. Ministerio de Economía, Fomento y Construcción (2012) Decreto N°236; Reglamento de la Ley N°19.039, de Propiedad Industrial. Publicado el 1 de diciembre de 2005. [en línea] Disponible en: <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=244450&idParte=&idVersion=> [Consultado el 26 de mayo de 2020]
81. CHILE. Ministerio de Economía, Fomento y Construcción (1931) Decreto N°958; Fija Texto Definitivo Ley Sobre Propiedad Industrial. Publicado el 27 de julio de 1931. [en línea] Disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=16366> [Consultado el 26 de mayo de 2020]
82. CHILE. Universidad de Chile (2015) Decreto Exento N°009577 Aprueba Reglamento de Innovación de la Universidad de Chile y Deroga D.U.N° 0021008 de 10.09.2007. Pág. 2. [en línea] Disponible en: <https://www.uchile.cl/portal/investigacion/innovacion/113121/reglamento-de-innovacion-de-la-universidad-de-chile> [Consultado el 28 de noviembre de 2020]
83. CHILE. Universidad de Santiago de Chile (2015) Resolución Universitaria N° 4085 que Aprueba el Reglamento de Propiedad Intelectual, Pág. 6 [en línea] Disponible en: <https://www.vridei.usach.cl/sites/vridei/files/documentos/reglamento-pi.pdf> [Consultado el 28 de noviembre de 2020]
84. CHILE. Universidad Técnica Federico Santa María (2017) Decreto de Rectoría N°260/2017 Promulga Reglamento de Propiedad Intelectual e Industrial y Transferencia Tecnológica de la Universidad Técnica Federico Santa María, Valparaíso. Pág. 6.

85. CHILE. Pontificia Universidad Católica de Chile (2020) Decreto de Rectoría N°187/2020 Aprueba Reglamento de Propiedad Intelectual de la Pontificia Universidad Católica de Chile [en línea] Disponible en: <https://transferenciaydesarrollo.uc.cl/wp-content/uploads/2020/07/DR-187.2020-Promulga-acuerdo-HCS-que-aprueba-nuevo-Reglamento-de-Propiedad-Intelectual.pdf> [Consultado el 28 de noviembre de 2020]
86. CHILE. Universidad de Concepción (2017) Decreto Universidad de Concepción N°2017-054 Reemplazase el Reglamento de Propiedad Intelectual e Industrial de la Universidad de Concepción. [en línea] Disponible en: <http://www.udec.cl/upi/sites/default/files/Decreto2017-054.pdf> [Consultado el 28 de noviembre de 2020]
87. CHILE. Universidad Austral de Chile (2015) Política y Reglamento de Propiedad Intelectual, Pág. 11.

INTERNACIONAL

88. ESTADOS UNIDOS. Constitución de los Estados Unidos de América 1787 [en línea] Disponible en: <https://www.archives.gov/espanol/constitucion> [Consultado el 6 de agosto de 2020]
89. ESTADOS UNIDOS. U.S. Congress. (2015) United States Code: Patents, 35 U.S.C. §§ 100 - Definitions. [en línea] Disponible en: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/100> [Consultado el 8 de agosto de 2020]
90. REINO UNIDO. The Patents Act 1977 (as amended) [en línea] Disponible en: <https://www.gov.uk/guidance/the-patent-act-1977/section-7-right-to-apply-for-and-obtain-a-patent> [Consultado el 23 de septiembre de 2020]
91. FRANCIA. Códice de la propriété intellectuelle. [en línea] Disponible en: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006069414/2020-11-02/ [Consultado el 1 de octubre de 2020]
92. ALEMANIA. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (2017) Patentgesetz [en línea] Disponible en: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_patg/englisch_patg.html#p0066 [Consultado el 10 de octubre de 2020]
93. JAPÓN. Patent Act. Act. N° 121 de 1959. Japanese Law Translation [en línea] Disponible en: <http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?printID=&ft=1&co=01&x=32&y=19&ky=%E7%89%B9%E8%A8%B1%E6%B3%95&page=10&id=42&lvm=&re=02&vm=02> [Consultado el 3 de noviembre de 2020]

JURISPRUDENCIA

CHILENA

94. INAPI. Resolución de aceptación a trámite con omisión de cesión. Solicitud de Patente de Invención N° 2020 – 002609, Solicitante Universidad de Santiago de Chile, 17 de noviembre de 2020.

INTERNACIONAL

ESTADOS UNIDOS

95. Corte de Apelaciones de los Estados Unidos del Circuito Federal (2001) Viskase Corp. v. American Nat'l Can Co., 261 F.2d 1316, 1329 [en línea] Disponible en: <https://casetext.com/case/viskase-corp-v-american-nat-can-co-2> [Consultado el 12 de agosto de 2020]
96. Corte de Apelaciones de Estados Unidos del Circuito Federal (1986) Hybritech, Inc. v. Monoclonal Antibodies, Inc., 802 F.2d 1367, 1376 [en línea] Disponible en: <https://casetext.com/case/hybritech-inc-v-monoclonal-antibodies-inc> [Consultado el 15 de agosto de 2020]
97. Corte de Apelaciones de Estados Unidos del Circuito Federal (1994) Burroughs Wellcome Co., 40 F.3d at 1228. [en línea] Disponible en: <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/40/1223/508198/> [Consultado el 15 de agosto de 2020]
98. Corte de Apelaciones de Estados Unidos del Circuito Federal (2014) Solvay S.A. v. Honeywell International, 742 F.3d 998, 1000. [en línea] Disponible en: <https://cite.case.law/f3d/742/998/> [Consultado el 15 de agosto de 2020]
99. Corte de Apelaciones de Estados Unidos del Circuito Federal (1997) Fina Oil & Chem. Co. v. Ewen, 123 F.3d 1466, 1473. [en línea] Disponible en: <https://casetext.com/case/fina-oil-chemical-co-v-ewen> [Consultado el 17 de agosto de 2020]
100. Corte de Apelaciones de Estados Unidos del Circuito Federal (1997) Hess v. Advanced Cardiovascular Systems, Inc., 106 F.3d 976 [en línea] Disponible en: <https://casetext.com/case/hess-v-advanced-cardiovascular-systems-inc> [Consultado el 17 de agosto de 2020]

REINO UNIDO

101. House of Lords of the Parliament of the United Kingdom (2007) Rhone-Poulenc Rorer v. Yeda Research and Development Company Limited. Pág. 8. [en línea] Disponible en: <https://publications.parliament.uk/pa/ld200607/ldjudgmt/jd071024/yeda.pdf> [Consultado el 23 de septiembre de 2020]
102. Intellectual Property Office of United Kingdom (2000) Birtles, Lovatt y Evode Ltd. v. Minnesota Mining & Manufacturing Company, O/237/00 [en línea] Disponible en: https://www.ipo.gov.uk/p-challenge-decision-results/p-challenge-decision-results-bl?BL_Number=O/237/00 [Consultado el 25 de septiembre de 2020]
103. House of Lords of the Parliament of the United Kingdom (2007) Rhone-Poulenc Rorer v. Yeda Research and Development Company Limited. Pág. 9. [en línea] Disponible en: <https://publications.parliament.uk/pa/ld200607/ldjudgmt/jd071024/yeda.pdf> [Consultado el 23 de septiembre de 2020]
104. House of Lords of Parliament of United Kingdom (2005) Synthron BV v. Smithkline Beecham plc, UKHL 59 [en línea] Disponible en: <https://publications.parliament.uk/pa/ld200506/ldjudgmt/jd051020/synth.pdf> -- [Consultado el 25 de septiembre de 2020]

JAPÓN

105. Corte del Distrito de Tokyo, 46ta Sala Civil (2006) Caso N° 2002(Wa) No.8496 [en línea] Disponible en: https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_en/189/000189.pdf [Consultado el 3 de noviembre de 2020]
106. Tribunal Superior de Propiedad Intelectual, Tercera Sala (2017) Caso 2015 (Gyo-Ke) 10230 [en línea] Disponible en: https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_en/153/002153.pdf [Consultado el 5 de noviembre de 2020]
107. Tribunal Superior de la Propiedad Intelectual de Japón, Tercera Sala, Sentencia del Caso N°2007(Ne) 10037 del 29 de mayo de 2008.

PROYECTOS DE LEY

108. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE CHILE (2018) Mensaje N° 098-366, Mensaje que inicia el Proyecto de Ley que modifica la Ley N°19.039 de Propiedad Industrial, la Ley N°20.254, que establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y el Código Procesal Penal. Santiago, Chile. 20 de septiembre de 2018. [en línea] Disponible en: <https://www.senado.cl/a-sala-ley-corta-de-inapi/senado/2020-03-19/161953.html> [Consultado el 15 de diciembre de 2020]

109. CORTE SUPREMA (2018) Oficio N°140-2018, Informe Proyecto de Ley N°35-2018. Santiago, Chile, 31 de octubre de 2018. [en línea] Disponible en: <https://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=tramitacion&ac=getDocto&iddocto=24058&tipodoc=ofic> [Consultado el 15 de diciembre de 2020]

OTROS

110. OMPI. Cuadro recapitulativo de las Partes Contratantes de los tratados administrados por la OMPI. [en línea] Disponible en: <https://www.wipo.int/treaties/es/summary.jsp> [Consultado el 2 de junio de 2020]
111. OMPI. WIPO IP Portal. WIPO Lex. Chile [en línea] Disponible en: <https://wipolex.wipo.int/es/legislation/profile/CL> [Consultado el 2 de junio de 2020]
112. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.^a ed., [en línea]. <https://dle.rae.es/crear> [Consultado el 23 de noviembre de 2020].