



UNIVERSIDAD DE CHILE

FACULTAD DE DERECHO

DEPARTAMENTO DE DERECHO ECONÓMICO

**IMPACTO ECONÓMICO DE LA DOCTRINA DE LOS EQUIVALENTES
EN EL SISTEMA DE PATENTES DE INVENCIÓN**

**Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y
Sociales**

MARCO ANTONIO GODOY ESTAY

Profesor Guía: Juan Francisco Reyes Taha

Santiago, Chile

2016

ÍNDICE	p.2
RESUMEN	p.5
INTRODUCCIÓN	p.7
CAPÍTULO 1.- LAS PATENTES DE INVENCIÓN	p.12
1.1 Origen de las patentes de invención.....	p.12
1.2 Requisitos de patentabilidad.....	p.18
1.2.1 Materia patentable.....	p.19
1.2.2 Reproducibilidad.....	p.20
1.2.3 Novedad.....	p.21
1.2.4 Nivel Inventivo.....	p.22
1.2.5 Aplicación industrial.....	p.23
1.3 Formalidades para la presentación de una solicitud de patente de invención.....	p.24
1.3.1 El resumen del invento.....	p.25
1.3.2 Memoria descriptiva.....	p.25
1.3.3 Los dibujos.....	p.27
1.3.4 El pliego de reivindicaciones.....	p.27
1.3.4.1 Análisis de las solicitudes de patente.....	p.29

1.3.4.2 Interpretación de las reivindicaciones.....	p.31
CAPÍTULO 2 INFRACCIÓN DE UNA PATENTE DE INVENCIÓN.....	p.37
2.1 Infracción literal.....	p.37
2.2 ¿Infracción por equivalencia?	p.38
CAPÍTULO 3 LA DOCTRINA DE LOS EQUIVALENTES.....	p.40
3.1 Origen de la doctrina de los equivalentes.....	p.40
3.2 Concepto de la infracción por equivalencia.....	p.44
3.3 Requisitos para determinar infracción por equivalencia.....	p.46
3.4 La doctrina de los equivalentes reversa.....	p.48
3.5 Limites a la doctrina de los equivalentes.....	p.49
3.5.1 El <i>estoppel</i> de historia de otorgamiento de la patente.....	p.50
3.5.2 La regla de todas las limitaciones.....	p.51
3.5.3 El arte previo.....	p.52
3.5.4 Regla de la dedicación al público.....	p.57
CAPÍTULO 4 REGULACION DE LA DOCTRINA DE LOS EQUIVALENTES EN EL SISTEMA DE PATENTES NACIONAL.....	p.59
4.1 El artículo 43 bis inciso 2º de la Ley.....	p.59
4.2 El artículo 49 inciso 3º de la Ley.....	p.61
4.3 El artículo 41 inciso 1º del Reglamento.....	p.62

4.4- El equivalente técnico.....	p.62
CAPÍTULO 5 CASO RELEVANTE SOBRE LA DOCTRINA DE LOS EQUIVALENTES EN LA JURISPRUDENCIA NACIONAL.....	p.65
5.1. Astudillo Capetillo con Corporación Nacional del Cobre Chile Rol: 50763-2009; 2 Juzgado de Letras de Calama.....	p.65
CAPÍTULO 6 CONCLUSIÓN	p.71
BIBLIOGRAFÍA.....	p.73

RESUMEN

El conocimiento técnico tiene caracteres de bien público, esto es, no hay rivalidad en su consumo, ni existe en principio posibilidad de exclusión. La creación de conocimiento, en consecuencia, no permite a su creador apropiarse de los beneficios económicos generados a partir de dicha creación, dando lugar a situaciones de *free riding*.

Una de las formas de corregir esta falla de mercado es por medio de la generación de barreras artificiales de entrada, de las cuales la propiedad intelectual es una de las más importantes. En este contexto, el alcance de las patentes de invención, es particularmente relevante a efectos de determinar la extensión de la recompensa que le corresponde al creador.

En derecho comparado, se ha dado lugar a la llamada “doctrina de los equivalentes” a efectos de extender el alcance de las patentes de invención más allá de lo literal de sus reivindicaciones. Lo anterior, como resultado de una elaboración jurisprudencial iniciada por el derecho anglosajón, donde resulta interesante y práctico determinar si dicha doctrina tiene cabida dentro de nuestro ordenamiento jurídico.

El objeto de este trabajo es realizar un análisis de cómo funciona el sistema de patentes en Chile, haciendo mención a los requisitos formales y sustantivos para que estas sean concedidas. Sobre este último punto, se dará un mayor énfasis a las reivindicaciones y cómo éstas son interpretadas, tanto en nuestro ordenamiento jurídico, como en derecho comparado.

Posteriormente se hará una revisión de qué es, y cómo funciona la doctrina de los equivalentes, destacando su origen, características, requisitos y límites, buscando comprender cómo está influye en la determinación de la recompensa a los creadores de conocimientos técnicos amparados por patentes.

Así, también hacemos mención a los casos insignes que han dado lugar a la construcción jurisprudencial de la mencionada doctrina.

A continuación se hará un examen sobre las disposiciones del derecho positivo nacional, a objeto de determinar si la institución tiene aplicación en nuestro ordenamiento jurídico, haciendo mención y posterior comentario al caso más relevante a la fecha de esta obra existe en relación con la doctrina de los equivalentes.

INTRODUCCIÓN

Uno de los derechos de propiedad industrial reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico son las patentes. Estas se otorgan respecto de *invenciones*, estando dicho término definido en la ley de propiedad industrial (en adelante indistintamente la “Ley”)¹ como “[*toda*] *solución a un problema de la técnica que origine el quehacer industrial*”².

Ahora bien, no todo invento va a devenir en una patente y, de hecho, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley, para tener el carácter de patentable los inventos deben cumplir con los requisitos de: novedad, altura inventiva y aplicación industrial que se desarrollan en los artículos 33, 35 y 36³ respectivamente.

¹ CHILE. Ministerio de Economía. 2006. Ley 19.039: Ley de Propiedad Industrial, 6 de Febrero de 2012. En adelante e indistintamente, “La Ley sobre Propiedad Industrial”, “La ley 19.039”, “La Ley Chilena” o simplemente “La ley”.

² Artículo 32, Ley de Propiedad Industrial (Ley 19.039).

³ Artículo 33 (Novedad): Una invención se considerara nueva, cuando no existe con anterioridad en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo mediante una publicación en forma tangible, la venta 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. Artículo 35 (Nivel Inventivo): Se considera que una invención tiene nivel inventivo, si, para una persona normalmente versada en la material técnica correspondiente, ella no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica.

Artículo 36 (Aplicación Industrial): 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. Para estos efectos, la expresión industria se entenderá en su más amplio sentido, incluyendo a actividades tales como: manufactura, minería, construcción, artesanía, agricultura, silvicultura, y la pesca.

Una vez verificada la concurrencia de los requisitos antes señalados, el estado concede un privilegio sobre la invención por medio del otorgamiento de una patente, dando de este modo derecho al titular de la misma para excluir a terceros de la posibilidad de: producir, vender o comercializar, en cualquier forma, el producto u objeto del invento; así como también de impedir cualquier otro tipo de explotación comercial no autorizada del mismo⁴.

Cabe mencionar que las patentes de invención son derechos temporales en cuanto están limitados en su vigencia. El titular de la patente tiene respecto de su invento, en la práctica, y durante toda la vigencia de ésta, un monopolio legal⁵, pudiendo impedir (mediante todas las facultades conferidas por la ley) que terceros se reproduzcan o utilicen el invento sin su autorización. Cabe tener en cuenta que previo a la obtención de la patente, el inventor ha debido divulgar de manera suficientemente detallada su invento para permitir que terceros tengan acceso a la información contenida en su solicitud de patente (si bien sin la posibilidad de explotarla comercialmente durante su vigencia) para que, una vez terminado el período de vigencia de la patente, el invento pase del dominio privado del titular de la patente al dominio público.

⁴ Véase Artículo 49, Ley de Propiedad Industrial (Ley 19.039).

⁵ Asumiendo claro que no existan sustitutos cercanos y que por medio de las acciones conferidas por la patente puede excluir a terceros.

Desde una perspectiva económica, estimamos que lo anterior genera incentivos para el particular que desarrolla proyectos de innovación, toda vez que gracias a las patentes se facilitará la creación, protección y transferencia tecnológica de los inventos resultantes de la misma, mientras que, al mismo tiempo, el estado y los particulares, ven incrementado en el corto plazo el acervo tecnológico disponible para la realización de nuevos proyectos de innovación; y, luego del término del período de validez de la patente respectiva, cuentan con la posibilidad de gozar de la referida tecnología de modo gratuito.

A raíz de los efectos que produce la concesión de una patente de invención⁶, es que el análisis de patentabilidad de la solicitud debe ser de un adecuado nivel técnico por parte de la oficina de patentes respectiva, y debe dar garantías al público en cuanto a que el invento propuesto efectivamente satisface los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, toda vez que los derechos conferidos pueden tener un impacto relevante en los mercados en que la patente incida.

De este modo, en el examen sustantivo del invento, los examinadores de la oficina de patentes verifican que la misma cumpla con los requisitos establecidos por ley, para que solo luego de terminado dicho proceso de

⁶ A saber la creación de una barrera artificial a la entrada que potencialmente permite la formación de un monopolio legal, con el consiguiente perjuicio al bienestar social.

verificación se pueda conferir al solicitante este derecho⁷. El alcance de la patente, al encontrarse definido por el pliego de reivindicaciones⁸, hace que dicha sección de la solicitud tenga especial relevancia a la hora de definir la concesión o rechazo de una solicitud de patente.

Una vez concedida la patente, la reproducción de un objeto o proceso que caiga dentro de la descripción de alguna de las reivindicaciones contenidas en el pliego puede dar lugar a una infracción literal de la patente y, en consecuencia, al ejercicio de las acciones que la misma confiere a su titular.

¿Qué ocurre en aquellos casos en que no habiendo una infracción literal de la patente puede entenderse que el objeto o proceso reproducido por un tercero contempla diferencias insignificantes con respecto de aquel propuesto en las reivindicaciones concedidas? Dicho de otro modo, ¿qué ocurre cuando la descripción contenida en las reivindicaciones no es suficiente para encuadrar al producto o proceso desarrollado por el tercero, pero en la práctica la diferencia con el invento viene dada por una sustitución menor de uno de los elementos de las reivindicaciones que tiene una función equivalente y produce un mismo resultado?

⁷ En algunos casos y mediante el denominado “prosecution history estoppel” basado en la “teoría de los actos propios”. Basta con acompañar el expediente de tramitación de la patente para ver como el solicitante ha limitado la solicitud para diferenciarse del estado de la técnica.

⁸ Artículo 43 bis. Ley de Propiedad Industrial; Artículo 41 y 44 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.

En el caso de infracciones literales, no habrá problema en ejercer las acciones civiles y penales para hacer responsable al infractor, a efectos que indemnice los perjuicios causados al titular de la patente y se abstenga de continuar infringiéndola.

Es el caso de desarrollar un tercero una actividad distinta de la amparada literalmente por las reivindicaciones, pero donde las diferencias con éstas son relativamente menores, y probablemente realizadas intencionalmente para escapar de la descripción literal de las reivindicaciones, es el que trae la materia objeto de este trabajo a discusión. A este respecto denominaremos infracción no literal, a aquella que no se identifica de la simple lectura de las reivindicaciones pero que, por razones de justicia, pareciera ser aplicable a la situación en concreto. En este punto se deberá estar atento al contenido del invento desarrollado originalmente por el titular de la patente para poder argumentar este tipo de infracción no literal. En la práctica, entender que existe infracción no literal importa extender objetivamente el alcance del monopolio legal otorgado al titular de la patente y con motivo de lo anterior, serán los terceros potencialmente infractores a raíz de dicha extensión, quienes se verán menoscabados ante el reconocimiento de una doctrina que ampare una infracción no literal de las patentes, de ahí la relevancia de esta memoria.

CAPÍTULO 1

LAS PATENTES DE INVENCION

1.1 Origen de las patentes de invención.

Desde una aproximación histórica, las patentes de invención han tenido relevancia desde larga data. Ya desde el siglo IV A.C., se tienen antecedentes de la existencia de instituciones parecidas a lo que hoy conocemos como patentes de invención. Así, Aristóteles en su libro “La Política” mencionaba un sistema de premios otorgados por el estado a aquellas personas que hicieran descubrimientos que fueran útiles para la *polis*⁹.

El sistema de patentes, como lo conocemos hoy en día, ha pasado por un largo proceso de cambios que, como se mencionó, remonta sus inicios a lo menos hasta la antigua Grecia. Posteriormente, la historia de las patentes salta a la Edad Media, período en el cual no hay registro de la existencia de un sistema de patentes. Es en la época del renacimiento donde efectivamente se dan a conocer los verdaderos avances en el sistema de patentes.

⁹ MERGES, MENELL, LEMLEY. “Intellectual Property in the New Technological Age”. Fifth Edition, Wolters Kluwer. P. 119.

El primer sistema de patentes unitario –*provveditori di comun-*¹⁰ se establece en el *Senado de Venecia*, mediante el Acta de 1474, el cual tenía por objeto proteger los avances tecnológicos, otorgando patentes y licencias privadas de importación a sus creadores¹¹ por un período de 10 años. Posteriormente las patentes llegaron al Reino Unido en el siglo XVI a través del “*statute of monopolies*”¹², como una iniciativa que protegía a los extranjeros para que estos llevaran sus invenciones al Reino Unido. Esta era una “estrategia de política internacional”¹³, la cual contemplaba potenciar al Reino Unido en materias de innovación. La estrategia consistía en el establecimiento de un privilegio que se le daba a cualquier persona que construyera un dispositivo novedoso e ingenioso, que no estuviera previamente hecho por otra persona perteneciente al *Commonwealth*. El privilegio otorgaba al titular la posibilidad de impedir que dentro del *Commonwealth* se pudiera reproducir el dispositivo sin su consentimiento durante un plazo de 10 años. Si un tercero infringía esta disposición, el titular del privilegio o su inventor, podían recurrir ante la magistratura, la cual contemplaba dentro de sus penas la destrucción de dispositivo infractor y el pago de una multa¹⁴.

¹⁰ SICHELMAN, VENERI. “A Proper Interpretation the Venetian Patent Act of 1474.

¹¹ NARD, MORRIS. “Constitutionalizing Patents: From Venice to Philadelphia”. Case Western Reserve University School of Law. 2006. p. 234.

¹² Op. Cit. 258.

¹³ Op. Cit. MERGES, MENELL, LEMLEY. P. 121.

¹⁴ MANDICH, Venetian Patents (1450-1550), 30 J. Pat & Trademark Off. Society 166, 177. (1948).

El verdadero desarrollo del sistema de patentes tuvo lugar con la revolución industrial, ya que a partir de este suceso, la innovación tecnológica fue creciendo a un ritmo exponencial, por lo cual el sistema legal que regulaba las mismas se tuvo que ir adaptando en función de los nuevos avances tecnológicos. A partir de la revolución industrial se dan a conocer los primeros conflictos en materia de patentes¹⁵, los cuales, a su vez, originaron conflictos entre diferentes lugares dentro de un estado, como también entre diferentes estados, por el hecho de existir dos inventos de igual naturaleza, en dos lugares distintos, que fueron materializados por dos inventores distintos.

A raíz del problema anterior, en 1789 se crea un sistema nacional de patentes en Estados Unidos, el cual contemplaba un registro nacional, por medio del cual se establecían los derechos exclusivos, correspondientes a los autores de las invenciones, como también una descripción que daba cuenta de en qué consistían estos derechos.

El primer congreso de Estados Unidos, en el año 1790, estableció la primera ley de patentes. En ese momento, la figura de Thomas Jefferson adquiere relevancia en el contexto nacional americano, habiendo sido uno de los individuos que mayores aportes realiza a la ley de patentes de 1790. Desde sus orígenes, la ley de patentes muestra diferentes modificaciones, las cuales

¹⁵ Op. Cit. MERGES, MENELL, LEMLEY. P. 120.

se van adaptando al contexto entonces vigente, para así llegar a los últimos desarrollos jurisprudenciales en los cuales, por ejemplo, ya no solo será necesaria la existencia de novedad o ingenio al invento, sino que, además, el invento deberá ser “no obvio”.

El desarrollo del sistema en Chile no dista de lo que pasó en otras jurisdicciones. En efecto, la historia del sistema se remonta a la Constitución de 1833, en que se garantiza a autores e inventores la propiedad exclusiva sobre sus descubrimientos y producciones, para que en el año 1840 entre en vigor la primera regulación en materia de patentes como texto positivo mediante un decreto ley. Ya vigente dicho decreto ley, se otorga la primera concesión de un derecho de patente, la cual fue entregada por el Presidente de la República a Andrés Blest, ciudadano irlandés que propuso un método de hacer ron en Valparaíso¹⁶.

En el año 1925 se promulga el decreto ley 588, el cual recopila todas las materias relativas a la propiedad industrial. Con posterioridad, el año 1960 mediante la resolución 299, se crea un departamento, dependiente del Ministerio de Economía, que tiene a su cargo todas las materias referentes a la

¹⁶ Línea del tiempo de la Propiedad Industrial en Chile, INAPI, <http://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-propertyvalue-2469.html>. Consultado con fecha 8 de noviembre de 2012.

propiedad industrial, recibiendo el nombre de Departamento de Propiedad Industrial.

A partir de los años 60', el sistema de propiedad industrial fue en constante desarrollo, teniendo una mayor difusión y mayor uso, tanto por clientes nacionales como extranjeros. A partir de ello, Chile –así como también otros estados latinoamericanos- con el fin de regular los temas relativos a la propiedad industrial, se vio en la necesidad de suscribir tratados internacionales, los cuales otorgaban una mayor seguridad a las partes. Este esfuerzo concluye con la adhesión de Chile al Convenio de Paris sobre la Propiedad Industrial en 1991.

A partir de la incorporación de Chile al Convenio de Paris, hubo un cambio en el paradigma nacional de cómo entender la propiedad industrial, ya que, a partir de dicha adhesión, la regulación en materia de patentes, así como en los demás derechos de propiedad industrial hizo que el sistema fuera cada vez más eficaz. Luego Chile ha tenido que realizar nuevas reformas a la Ley, con el objeto de ir adaptando la legislación nacional de propiedad industrial a los tratados internacionales que han sido suscritos sobre la materia a través del tiempo. Entre dichos tratados se cuentan los Acuerdos De Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), el Tratado de Libre Comercio con

Estados Unidos, y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) por mencionar algunos.

En relación con esta evolución histórica de las patentes, podemos ver cómo este tipo de derechos ha sido definido en la ley y por la doctrina.

La Ley no habla de “patentes de invención”, sino separa el concepto “patente” del de “invención” definiendo cada uno por separado. Así, por un lado define patente como *"el derecho exclusivo que concede el estado para la protección de una invención"*; e invención como *"toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial"*¹⁷.

A partir de la definición legal anterior, se puede apreciar que estamos frente a un derecho que otorga el estado a aquellas personas que, mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley han creado una solución a un quehacer industrial.

La definición anterior se encuentra alineada con las concepciones aceptadas a nivel comparado en cuanto a sus caracteres esenciales. Así por ejemplo, el profesor argentino *Guillermo Cabanellas* resume el concepto de

¹⁷ Artículo 31, Ley de Propiedad Industrial.

patente de invención como “*un derecho exclusivo a la explotación de una invención durante un período determinado*”¹⁸.

1.2 Requisitos de patentabilidad.

Los requisitos de patentabilidad son esencialmente los mismos en las distintas jurisdicciones que administran sistemas de patentes. Al emplear el vocablo invención, se asume que se habla de "algo nuevo", esto es, algo que no existía hacia la fecha en que se presentó la solicitud de patente correspondiente. En este sentido, desde un punto de vista objetivo, será la novedad de la invención el punto de partida para encontrarnos frente a un invento patentable.

Además del requisito de novedad, se reconocen otros cuatro requisitos: En primer lugar, la materia objeto de la patente debe ser susceptible de ser patentada conforme a la legislación local; el producto o proceso debe ser útil o susceptible de aplicación industrial¹⁹; además este producto o procedimiento debe ser no obvio²⁰, o como dice la ley chilena, envolver un nivel inventivo, requisito que según algunas legislaciones –como la norteamericana– es el requisito más importante de patentabilidad, ya que un invento propuesto

¹⁸ CABANELLAS, Guillermo. “Derecho de las Patentes de Invención, Tomo 1”. Heliasta. 2 ed. Buenos Aires, Argentina. 2004. p. 17.

¹⁹ Artículo 31, Ley de Propiedad Industrial.

²⁰ Artículo 35, Ley de Propiedad Industrial con respecto a la “altura” o “nivel” inventivo.

patentable, útil y novedoso, no será considerado como tal si solo representa un paso trivial en el desarrollo del arte previo²¹; y, por último, debe ser reproducible, ya que el producto o procedimiento, a efectos de ser un aporte susceptible de ser recompensado con una patente, debe tener el carácter de reproducible.

1.2.1 Materia patentable.

Nuestra legislación establece que “[...] *las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones [...]*”, siempre que cumplan los requisitos de patentabilidad.

A partir de esta definición, entendemos que todo será patentable mientras que se cumplan los requisitos de patentabilidad, establecidos en la Ley, y solo por excepción habrá materias excluidas de patentabilidad. En este contexto, el artículo 37 de la Ley contempla excepciones que declara “no se consideran invención” y que le quitarán el carácter de patentable a productos o procedimientos que no obstante cumplir con los restantes requisitos de patentabilidad, han sido identificados como no patentables²².

²¹ Op. Cit. MERGES, MENELL, LEMLEY. p.124.

²² Artículo 37, Ley de Propiedad Industrial “No se considera invención y quedarán excluidos de la protección por patente de esta ley: a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos. b) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos que cumplan las condiciones generales de patentabilidad. Las variedades vegetales sólo gozarán de protección de acuerdo con lo dispuesto por la ley N° 19.342, sobre Derechos de Obtentores de

1.2.2 Reproducibilidad.

Para que una patente pueda ser otorgada el inventor de una solución a un quehacer industrial, debe divulgar en detalle la forma en la cual lleva a cabo su invención. En este sentido, la descripción del invento deberá ser redactada con un nivel de detalle tal como para permitir que cualquier técnico de nivel medio en la materia, pueda desarrollar el mismo, a partir de la lectura de la descripción realizada por el inventor²³.

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. c) 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. d) Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal, salvo los productos destinados a poner en práctica uno de estos métodos. e) El nuevo uso, el cambio de forma, el cambio de dimensiones, el cambio de proporciones o el cambio de materiales de artículos, objetos o elementos conocidos y empleados con determinados fines. Sin perjuicio de lo anterior, podrá constituir invención 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. f) Parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma. Sin embargo, serán susceptibles de protección los procedimientos que utilicen uno o más de los materiales biológicos antes enunciados y los productos directamente obtenidos por ellos, siempre que satisfagan los requisitos establecidos en el artículo 32 de la presente ley, que el material biológico esté adecuadamente descrito y que la aplicación industrial del mismo figure explícitamente en la solicitud de patente”.

²³ Artículo 43 bis., Ley de Propiedad Industrial (Ley 19.039) y Artículo 39 del reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.

1.2.3 Novedad.

El artículo 32 de la Ley hace referencia a la novedad de la invención. La Ley considera nueva a toda aquella invención que no exista con anterioridad en el estado de la técnica.

Como consecuencia de lo anterior, será necesario definir qué es el estado de la técnica, ya que será la comparación con el estado de la técnica lo que permitirá determinar si una invención propuesta es efectivamente nueva o no. A la luz de la definición contenida en la Ley, el estado de la técnica podrá conceptualizarse como:

- Todo aquello que ha sido divulgado al público por un medio tangible (ya sea la venta, comercialización, uso o cualquier otro medio), antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile o de la prioridad reivindicada, en su caso.
- Y el contenido de las solicitudes nacionales cuya fecha de presentación sea anterior a la solicitud de patente, con tal que estas sean publicadas (independiente de la fecha en que dicha publicación haya tenido lugar)²⁴.

²⁴ Artículo 33, Ley de Propiedad Industrial.

Para que un producto o procedimiento pueda ser considerado “nuevo” en relación con el estado de la técnica debe contener elementos que lo diferencien de todo aquello que haya sido publicado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de patente. La comparación es en este sentido objetiva. Si tiene limitaciones o detalles que permiten diferenciarlo de los antecedentes del estado de la técnica, la invención propuesta será novedosa, mientras que si no es posible encontrar diferencias entre la invención propuesta y el arte previo, en principio, la solicitud será considerada “no novedosa” o “anticipada”, en consecuencia, por los antecedentes que correspondan.

1.2.4 Nivel inventivo.

El nivel inventivo en una solicitud de patente de invención implica que la solución propuesta en la solicitud debe no debe ser el resultado de un proceso intelectual obvio, ni resultar evidente del análisis del estado de la técnica para aquellas personas expertas en la materia técnica correspondiente.

Cabe hacer presente respecto de este punto que nuestro sistema de patentes considera como personas expertas en la materia técnica correspondiente a todos quienes tengan un nivel medio de conocimiento en la

materia²⁵, esto es, el técnico del nivel medio a quien el texto de la patente va dirigido.

1.2.5 Aplicación industrial.

La aplicación industrial está contemplada como un requisito en tanto el resultado de la potencial invención debe poder ser llevado a cabo y aplicado en alguna industria, para lo anterior nuestra Ley entiende a la industria en su más amplio sentido²⁶, con el objetivo de que cualquier patente tenga utilidad y sea en definitiva un desarrollo aplicable, por oposición a desarrollos meramente teóricos.

El cumplimiento de los cinco requisitos de patentabilidad enunciados, será analizado por los Examinadores de la Oficina de Patentes correspondiente, quienes por medio de opiniones sustantivas escritas, normalmente referidos como “análisis de fondo”, se pronuncien acerca de si el invento propuesto cumple o no con los mismos y puede ser considerado patentable.

²⁵ Artículo 33, Reglamento a la Ley de Propiedad Industrial y Guía para el examen de patentes: Novedad, INAPI.

²⁶ Artículo 36, Ley de Propiedad Industrial (Ley 19.039).

1.3 Formalidades para la presentación de una patente de invención.

La presentación de una solicitud de patente ante la oficina de patentes respectiva deberá cumplir con requisitos particulares en cuanto a los documentos que el solicitante deberá acompañar a su solicitud y las formalidades que éstos han de satisfacer.

Si bien los documentos que deben presentarse varían de jurisdicción en jurisdicción, tratados internacionales tales como el PCT han tenido por objeto, entre muchos otros, uniformar y simplificar las formalidades asociadas a la presentación de documentos que deben adjuntarse a una solicitud de patente.

En el caso de Chile, los documentos que se deben acompañar al momento de la presentación de una solicitud de patente de invención, se encuentran establecidos en el artículo 43 de la Ley, el cual establece que al momento de presentación de la solicitud de patente, se deberá acompañar junto a ella:

- un resumen del invento,
- una memoria descriptiva,
- un pliego de reivindicaciones y, por último,
- los dibujos correspondientes (en caso que estos procedan).

A continuación analizamos los requisitos que en Chile se exigen para cada una de las piezas antes referidas de la solicitud de patente.

1.3.1 Resumen del Invento.

Se deberá acompañar un resumen del invento junto con la solicitud de patente, el cual tendrá por objeto la descripción técnica del invento, como también la referencia a los sectores de la industria en los cuales la potencial invención puede ser aplicada²⁷.

Esta descripción tiene por objeto de que la oficina de patentes pueda clasificar el invento propuesto, como también evaluar su solución y aplicación. Así, la descripción del invento en ningún caso será objeto de análisis para determinar los requisitos de patentabilidad.

1.3.2 Memoria descriptiva.

La memoria descriptiva tendrá por finalidad que el solicitante de a conocer en forma detallada su invención²⁸. La memoria descriptiva debe hacer una reseña de todo aquello que sea conocido con respecto a la materia objeto

²⁷ Artículo 38, reglamento de la Ley.

²⁸ Artículo 2, Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.

de la patente (el arte previo más cercano), además debe describir en detalle la invención propuesta y contener ejemplos de aplicación que describan cuál es el resultado real o potencial de la aplicación de la solución propuesta.

A partir de la lectura de la memoria descriptiva, el lector debe ser capaz de reproducir el invento objeto de la patente sin necesidad de investigación adicional que exceda los conocimientos propios de un técnico de nivel medio en la ciencia o arte respectiva. Para contextualizar al lector es que el solicitante debe empezar la memoria descriptiva describiendo todo aquello conocido en la materia, citando el problema que se quiere abordar y las actuales soluciones a dicho problema²⁹, citando con preferencia las soluciones existentes más actuales posibles. Después de hecha la introducción, el solicitante deberá describir y explicar de la forma más detallada posible su invención; así describiendo sus componentes o etapas con suficiente nivel de detalle como para permitir su reproducción y, en aquellos casos en que existen dibujos, identificando los componentes de la invención mediante referencias numéricas en los dibujos, las que posteriormente son explicadas en la memoria descriptiva.

²⁹ Artículo 39, reglamento de la Ley.

Los ejemplos de aplicación pueden ser hechos a partir de datos obtenidos de experimentación real o en modelos computacionales o teóricos y servirán para ilustrar efectividad del invento propuesto y su aplicación industrial.

1.3.3 Dibujos.

Los dibujos no son un elemento esencial de una solicitud de patente. Cumplen un rol excepcional dentro de las solicitudes de patente en tanto solo se presentarán en la medida que la descripción literal de la solicitud de patente haga que la solución propuesta sea de difícil comprensión. Será necesario presentar dibujos en aquellos casos en que sea necesario contar con diagramas de flujo o secuencias, para especificar las etapas de procesos, especialmente en tanto estos se desarrollen en el contexto de operaciones industriales complejas.

1.3.4 El pliego de reivindicaciones.

El pliego de reivindicaciones es el conjunto de descripciones claras y concisas, de estructura formal, sustentadas en la memoria descriptiva, que tiene por objeto individualizar los aspectos nuevos sobre los cuales se desea tener protección. Una reivindicación es la enunciación y delimitación de lo que en

definitiva queda protegido por una patente de invención³⁰. Mediante la descripción de las mismas el solicitante indica al examinador hasta donde busca protección y, una vez concedida la patente, indica al público cuál es el alcance efectivo de la patente. Es por ello que se dice que las reivindicaciones determinan la protección conferida por la patente³¹.

Un principio general aplicable a las reivindicaciones, es que estas deben estar sustentadas en la memoria descriptiva, debiendo existir concordancia entre ambas. En caso de no existir dicha concordancia entre la memoria descriptiva y el pliego de reivindicaciones, se entenderá que las reivindicaciones carecen de sustento.

Cabe apuntar que es sobre el pliego de reivindicaciones que se realiza el examen de fondo de la solicitud. Por lo anterior, es de la mayor importancia que estas se encuentren perfectamente delimitadas, sean claras, concisas y no redundantes, toda vez que el examinador, al realizar el examen de fondo, deberá pronunciarse sobre el cumplimiento de dichas formalidades así como la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial del invento propuesto.

Las reivindicaciones deben estar estructuradas en dos partes: en primer lugar mediante el preámbulo (o exordio) de la reivindicación, el cual definirá el

³⁰ MELOSSI JIMENEZ. Andrés. "Interpretación de las patentes de invención". p. 204.

³¹ Guía para el examen de patentes: Novedad, INAPI. pg. 7.

invento con respecto a la materia a que se refiere, con la indicación del problema técnico que se pretenda solucionar y los elementos comunes del invento propuesto con el arte previo; y, en segundo lugar, el caracterizado (o parte caracterizante) de la reivindicación, el cual tendrá por objeto definir los elementos que se constituyen en el aporte técnico novedoso e inventivo de la solución propuesta³²

De este modo, las reivindicaciones definen y delimitan el alcance la invención, quedando así protegido todo aquello que el solicitante haya previsto en ellas. Como contrapartida, todo aquello que el solicitante no haya previsto mencionar en sus reivindicaciones no debiera, en principio, considerarse como objeto de protección por la patente.

1.3.4.1 Análisis de las solicitudes de patente en Chile.

El proceso de análisis de una solicitud de patente en Chile -a grandes rasgos- consiste en que, una vez que se hayan cumplido las formalidades de presentación más una serie de actos administrativos, la solicitud pasará a revisión de fondo por parte de un perito externo de la lista de peritos del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). Dicho perito externo llevará a cabo un examen pericial (análisis sustantivo de fondo) respecto de la solicitud a fin de

³² Artículo 43, Reglamento a la Ley de Propiedad Industrial.

determinar si la misma cumple los requisitos de patentabilidad establecidos por ley en su artículo 32. Como resultado de dicho análisis el perito externo efectuará una recomendación respecto de la patentabilidad del invento propuesto en la solicitud, pudiendo sugerir su aceptación a registro, su rechazo o dejar pendiente la sugerencia definitiva. Del informe pericial se da traslado al solicitante quien puede contra-argumentar o modificar su solicitud para salvar las deficiencias detectadas. De la respuesta del solicitante se da traslado al perito externo quien emite un segundo informe del cual nuevamente se dará traslado al solicitante, quien podrá realizar nuevamente modificaciones o argumentaciones si lo estima del caso. Luego de la respuesta al segundo informe pericial la solicitud pasa a revisión por parte de los “examinadores internos” del INAPI, quienes emitirán un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud sobre la base de la recomendación contenida en los informes y las respuestas del solicitante, para que finalmente sea el Director Nacional de INAPI quien emita una decisión definitiva, concediendo o rechazando la solicitud de patente respectiva.

Para llevar a cabo el análisis de una solicitud de patente tanto el perito externo como el examinador interno, deben ceñirse a las guías de examen dictadas por el INAPI las cuales determinan los criterios del INAPI al momento de analizar un invento y definir si otorgar o no una patente a su respecto.

Es importante mencionar que las reivindicaciones se deben interpretar utilizando las definiciones dadas por el propio solicitante a ellas, y que, en ausencia de dichas definiciones, conforme al sentido más amplio de las palabras empleadas, haciendo que el examinador identifique las características particulares de la invención, tal como aparecen descritas en la reivindicaciones; Cabe apuntar que el examinador debe tener en cuenta el lenguaje y las palabras técnicas que se están usando desde el momento en que la solicitud debe interpretarse conforme a los conocimientos de un experto en la materia.

1.3.4.2 Interpretación de las reivindicaciones.

La interpretación de las reivindicaciones no es una tarea que corresponda al INAPI en tanto excede su esfera de competencia. La interpretación solamente será procedente en aquellos casos en los cuales se estime que existe un conflicto con un tercero como consecuencia de una aparente infracción del derecho del titular de la patente. En tal caso, la interpretación del contenido de las reivindicaciones quedará a cargo de los tribunales de justicia llamados a conocer de la infracción (tribunales ordinarios en sede civil o penal), los cuales deberán determinar el alcance de las reivindicaciones supuestamente infringidas para resolver si existe o no infracción de la patente, probablemente apoyados por testimonios expertos.

En teoría, la interpretación de una reivindicación debiera ser un tema sencillo ya que, por definición, ésta debiera estar redactada en términos claros y concisos, lo cual permitiría una perfecta comprensión a la hora de su interpretación. Sin embargo, la realidad es otra, ya que las reivindicaciones se encuentran redactadas de modo claro para un experto en la materia, no necesariamente para una persona no versada en la materia técnica correspondiente, ello sin contar el caso en que se haya recurrido a definiciones particulares por parte del solicitante, caso en que la redacción puede ser a veces imprecisa y poco clara, lo cual da a lugar a discusiones con respecto al lenguaje usado para interpretar las reivindicaciones.

Nuestro ordenamiento jurídico en relación a la forma de interpretar las reivindicaciones, nos da una norma clara, pero bastante general, al establecer que *“el alcance de la protección otorgada por un patente o la solicitud de patente se determinará por el contenido de las reivindicaciones. La memoria descriptiva y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones”³³*, norma que se asemeja bastante a la establecida en el artículo 69 del Convenio de Munich sobre Concesión de Patentes Europeas³⁴. Ahondando en la semejanza

³³ Artículo 49 inc. 3 de la Ley 19.039.

³⁴ Artículo 69 del Convenio de Munich sobre la Concesión de Patentes Europeas. Alcance de la protección: **1.** El alcance de la protección que otorga la patente europea o la solicitud de patente europea estará determinado por las reivindicaciones. No obstante, la descripción y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones. **2.** Para el período que va hasta la concesión de la patente europea, el alcance de la protección conferida por la solicitud de patente europea estará determinado por las reivindicaciones contenidas en la solicitud tal como haya sido publicada. Sin embargo, la patente europea, tal como se haya concedido o modificado en el curso del

existente entre la norma establecida en el artículo 49, inciso 3, de la Ley y el artículo 69 del Convenio de Munich, y al ser la modificación del artículo 49, inciso 3, de la Ley del año 2005, parte de la doctrina nacional piensa que nuestro legislador tuvo la intención de basarse en lo establecido en el Convenio de Munich, que tiene como fecha de revisión Junio del año 2000. Así las cosas, si tuvo en mente seguir la tendencia de esta disposición en cuanto al alcance de las reivindicaciones, es lógico concluir que también siguió este cuerpo legal con respecto a la forma de interpretarlas. Cabe hacer presente que el Convenio de Munich cuenta con un Protocolo para la Interpretación del artículo 69³⁵, el cual dispone de dos artículos, que buscan darle un real sentido en cuanto a la interpretación del mismo.

Cabe destacar que según lo establecido en este protocolo, al momento de interpretar una reivindicación en cuanto a su extensión para determinar su protección, no se debe seguir el significado “estricto y literal” de las palabras. Ni tampoco interpretar entendiendo que las reivindicaciones solo cumplen “una

procedimiento de oposición, de limitación o de nulidad, determinará esta protección con efectos retroactivos en tanto que no haya sido ampliada.

³⁵ Artículo 1 (Principios generales): El artículo 69 no debe interpretarse en el sentido de que la extensión de la protección conferida por la patente europea esté restringida al significado estricto y literal de las palabras utilizadas en las reivindicaciones. La memoria descriptiva y los dibujos se emplean solo para efectos de resolver alguna ambigüedad en las reivindicaciones. Tampoco deberá interpretarlo entendiendo que las reivindicaciones cumplan solo una función orientadora, y que la protección realmente concedida pueda extenderse a lo que es, a partir de una consideración en la memoria descriptiva y los dibujos por parte de una persona versada en la materia, pueda entenderse comprendido por el titular de una patente. Al contrario, debe interpretarse en el sentido de que la norma define una posición intermedia entre los dos extremos señalados, que combina una protección adecuada del titular de la patente con un grado razonable de certeza para los terceros.

Artículo 2 (Equivalentes): Para efectos de determinar el nivel de protección otorgado por una patente europea, deberá considerarse cualquier elemento que sea equivalente a un elemento especificado en las reivindicaciones.

función orientadora”. Por el contrario “debe interpretarse en un sentido intermedio” así otorgando al titular de la patente una protección adecuada, mientras que a los terceros se les debe otorgar un grado de certeza razonable.

Lo anterior viene a complementar lo que establece nuestro derecho positivo en el artículo 49 inc. 3 de la Ley y el artículo 44 inc. 1 del reglamento de la Ley, en cuanto a la forma de interpretar de las reivindicaciones, ya que si bien son las reivindicaciones las que definen el ámbito de protección, deberá hacerse una revisión de lo que dice la memoria descriptiva y los dibujos – cuando los hay- con el fin de tener un visión acertada de la naturaleza de la invención. Sin embargo, en ningún momento se debe aminorar la función que cumplen las reivindicaciones en cuanto respecta a la extensión de la protección. Como consecuencia de lo anterior el juez –normalmente mediante informes de peritos- al llevar a cabo la interpretación, buscará el justo medio, con el objeto de proteger al titular de patente de posibles infractores, sin menoscabar la certeza jurídica de la reivindicación frente a terceros.

En el derecho comparado existen diversos criterios o principios en cuanto a la forma de interpretar las reivindicaciones en una patente. Estos se han ido adoptando a través de la jurisprudencia y, entre ellos, y a modo de ejemplo, se destacan los siguientes:

- i) Contexto de la invención: Este principio dice relación con que las palabras adquieren significado según su contexto de uso, así será necesario que el intérprete tome en consideración la invención, con el fin de otorgar el sentido deseado a las palabras descritas en la reivindicación. Según este principio, la lectura a objeto de determinar el contexto, debe ser de toda la patente, tomando en cuenta las demás reivindicaciones, la memoria descriptiva y los dibujos -cuando existieren-.

- ii) Evidencia extrínseca: Este principio dice relación con que es necesario a objeto de interpretar, consultar diversas fuentes del Derecho, como pueden ser la doctrina referente al tema, publicaciones especializadas o la opinión de expertos en la materia, como lo pueden ser juristas o peritos.

- iii) Limitar el objeto de interpretación: No obstante lo establecido en el primer principio, el objeto de interpretación de una patente siempre serán las reivindicaciones, no obstante se pueda recurrir a otros elementos de la patente para su lectura a fin de otorgar el sentido y contexto de las palabras. Con motivo de lo anterior, tanto la memoria descriptiva como los dibujos, jamás serán objeto de interpretación. Servirán solo como medios de apoyo a la hora de interpretar la

reivindicación. Cada elemento de una patente cumple una función diferente, por ello resulta inútil e inoficioso efectuar reenvíos entre la memoria descriptiva y las reivindicaciones, no obstante deba existir concordancia entre lo manifestado en la memoria descriptiva y el pliego de reivindicaciones. Así bajo el alero de este principio, solo serán las reivindicaciones las que son objeto de interpretación.

- iv) Autonomía interpretativa de las reivindicaciones: Este principio dice relación con que las reivindicaciones deben ser interpretadas en forma independiente cuando de estas se quiera determinar su alcance, por ello no será lícito interpretarlas incorporando a ella las limitaciones de otra reivindicación.

Como se puede destacar, los principios mencionados y utilizados en el derecho comparado para la interpretación de las reivindicaciones, tienden tanto a restringir como aminorar el sentido literal y estricto al momento de la interpretación.

CAPITULO 2

INFRACCION DE UNA PATENTE DE INVENCION

2.1 Infracción Literal.

La infracción literal corresponde aquella que se manifiesta en el evento de realizar un tercero una reproducción exacta de un producto o proceso patentado, o que se encuentre reivindicado en una solicitud de patente en trámite. En estos casos, la descripción de las reivindicaciones de la patente concedida o de la solicitud en trámite se puede leer en el producto u objeto desarrollado por el tercero aprovechándose este en definitiva de un conocimiento técnico ajeno.

Este tipo de infracción no presenta un mayor problema para los tribunales de justicia, ya que al ser relativamente sencillo identificar las características de las reivindicaciones a efectos de verificar si el producto o proceso de un tercero las replica, será fácil determinar cuándo existe infracción del pliego de reivindicaciones, motivo por el cual el titular del derecho de la patente podrá demandar penal o civilmente al supuesto infractor a efectos que se declare la infracción.

2.2 ¿Infracción por equivalencia?.

La infracción por equivalencia se hace cargo de situaciones de “infracción no literal” o “no textual” consistentes en la realización por parte del supuesto infractor de cambios mínimos o insustanciales respecto de alguna(s) de la(s) características definidas en las reivindicaciones de una patente concedida o de una solicitud en trámite donde la modificación realizada (1) tiene por efecto desarrollar la misma función, (2) de la misma manera y (3) con sustancialmente el mismo resultado, que aquella originalmente concebida menoscabando aparentemente los derechos del titular original de la patente.

El problema de este tipo de infracción es si realmente la protección del invento debe llegar solo a lo que “literalmente” contemplan las reivindicaciones –interpretación restrictiva-, o si existe un espacio de interpretación (para los tribunales) en los cuales, el titular de la patente se vea beneficiado por una interpretación extensiva de los términos de sus reivindicaciones, con el fin de proteger productos o procesos que el solicitante no contemplo al momento de redactar las reivindicaciones.

Este tipo de infracción ha dado pie a que se construyera una verdadera doctrina para aquellos casos en los cuales no se infrinja literalmente las reivindicaciones pero claramente se emplea y aprovecha, por parte del tercero

supuesto infractor, el conocimiento técnico por el inventor, vulnerando aparentemente el derecho del titular de la patente de invención y poniendo en riesgo el balance de cargas e incentivos que subyacen al sistema de propiedad industrial, en tanto si se tolera que terceros al realizar modificaciones insustanciales pueden llegar a los mismos resultados sin infringir la patente, se desincentivaría la innovación tecnológica al no contemplarse un mecanismo que otorgue una protección suficiente (o adecuada) para estos casos.

CAPÍTULO 3

LA DOCTRINA DE LOS EQUIVALENTES

3.1 Origen de la doctrina de los equivalentes

La doctrina de los equivalentes tiene su origen en la jurisprudencia Norteamericana del siglo XIX. Esta doctrina surge como consecuencia de la inclusión de las reivindicaciones en la solicitud de patente³⁶. Así, existen una serie de casos de la Corte Suprema de los Estados Unidos que sirven de base para determinar el desarrollo de la doctrina de los equivalentes, tales como: *Graver Tank v. Linde Air Products Co.*, 339 U.S. 605 (1950), y *Warner – Jenkinson Company v. Milton Davis Chemical Co.*, U.S. 17 (1997)³⁷.

En *Graver Tank v. Linde Air Products Co.*, 339 U.S. 605 (1950) se hace referencia a una primera patente que comprendía una pasta de soldadura, con una determinada composición química, uno de cuyos componentes era el manganeso. Posteriormente se inventó una nueva pasta de soldadura que tenía la misma composición química, con la única salvedad de que se realizó una sustitución del manganeso por magnesio. En este caso, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que existía infracción por equivalencia, ya que el proceso químico con respecto a uno u otro elemento era bastante similar. La

³⁶ NARD, Craig Allen. "The Law of Patents". Second Edition, Wolters Kluwer. 2010 p. 435.

³⁷ Op. Cit. MERGES, MENELL, LEMLEY. p. 263.

Corte indica que actitudes como esta, incentivan la piratería y contravienen el verdadero espíritu de las patentes de invención.

Se considera que *Graver Tank v. Linde Air Products Co.*, 339 U.S. 605 (1950) es el caso insigne que llevó a cabo la construcción inicial de la doctrina de los equivalentes, ya que es en este caso donde se evidenciaron las razones políticas y económicas que inspiran la institución, demostrando que esta buscaba evitar el fraude contra el titular de la patente. De no aplicarse la doctrina, la función de la patente queda desvirtuada de forma parcial y, por tanto, el valor económico del sistema de patentes se ve lesionado por estos “copiadores no literales”, influyendo en la sociedad con respecto al incentivo económico a innovar, además de aumentar exponencialmente los conflictos suscitados por medio de la infracción no literal de las patentes.

En *Warner –Jenkinson Company v. Milton Davis Chemical Co.*, U.S. 17 (1997) se establece un nuevo precedente por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos. En este caso, la Corte Suprema estableció la denominada “regla de todos los elementos”, en la cual los elementos de la doctrina de los equivalentes debían ser aplicados reivindicación por reivindicación y no a la invención como un todo³⁸.

³⁸ MUELLER, Janice M. “Patent Law”. Second Edition, ASPEN publishers. New York, NY. 2006. P.291.

Si bien la doctrina norteamericana está conteste en que los dos casos antes reseñados fueron los que determinaron y definieron la doctrina de los equivalentes como se aplica hoy, -ya que por un lado, el primero estableció el carácter político al buscar evitar el “fraude a las patentes”, y por otro, el segundo determinó la forma en la cual debía aplicarse la doctrina de la equivalencia-, es menester mencionar que su nacimiento es anterior. La verdadera génesis de esta doctrina se encuentra en *Winans v. Denmead* 56 U.S. 165 How. 330 (1853), caso en que se aplicó un cambio de forma a los carros de ferrocarril para crear un nuevo producto (los primeros tenían una forma cónica y los segundos una forma octagonal).

Al tiempo de *Winans v. Denmead* 56 U.S. 165 How. 330 (1853) la interpretación de las reivindicaciones se hacía de forma central u objetiva (a diferencia de lo que ocurre hoy en día, en que la interpretación se hace de forma periférica o subjetiva). Es por lo anterior que al tiempo de *Winans v. Denmead* 56 U.S. 165 How. 330 (1853), el titular de la patente, no se encontraba totalmente protegido frente a la infracción de su patente, ya que el titular no podía pedir ejercer todos los derechos emanados de su patente ante copias sustancialmente parecidas a la original. A este tiempo el solicitante debía elegir el modo de realización preferido de la patente; así, se consideraba que en virtud de la ley, el solicitante debía mencionar todos los modos de realización de la patente a objeto de que estos fueran protegidos, de tal forma de que si algún

modo de realización quedaba fuera, este podía ser aprovechado por un futuro solicitante a objeto de actuar “alrededor de” la patente. Lo anterior dio cabida a que el modo de interpretar las reivindicaciones evolucionara hasta un sistema periférico –que es el que impera en nuestros días- en el cual se da lugar a una interpretación, que sin llegar a ser extensiva, reduce significativamente la carga del solicitante en cuanto a la necesidad de mencionar todos los modos de realización del invento, protegiendo realmente los intereses del titular de patente³⁹ al retribuirle en función del verdadero aporte del titular.

Si bien en *Winans v. Denmead* 56 U.S. 165 How. 330 (1853), no se aplica directamente la doctrina de los equivalentes, esta se ve implícita⁴⁰, ya que se trata de dos dispositivos que cumplen la misma función, de la misma manera y con sustancialmente el mismo resultado.

Existen otros casos adicionales resueltos por la Corte de Apelaciones del Circuito Federal que vale la pena mencionar, ya que fueron agregando consideraciones relevantes para la determinación de esta triple identidad con relación a la infracción por equivalencia, así en *Sanitary Refrigerator v. Winters*, 280 U.S. 30, 42 (1929), se contemplaba que “*para prevenir la infracción de beneficiarse mediante el uso de una invención ya patentada, el titular debía invocar esta doctrina en contra del productor de un dispositivo, en aquellos*

³⁹ Op. Cit. MUELLER, Janice M. P.288.

⁴⁰ Ibid.

casos en los cuales el –nuevo (o segundo)- dispositivo cumpliera sustancialmente la misma función, sustancialmente de la misma forma y sustancialmente obteniendo el mismo resultado” ⁴¹ . El resultado de la interpretación del caso anterior tiene como fin establecer que si (1) se cumple la misma función, (2) de la misma forma, (3) llegando a un mismo resultado; no obstante cambie el nombre, forma u ornamentación, el producto o proceso será de todos modos el mismo, motivo por cual existe infracción por equivalencia.

3.2 Concepto de la infracción por equivalencia.

Si bien no existe una concepción unitaria de cómo podría definirse la infracción por equivalencia, a partir de los elementos que sirven para configurarla se puede lograr llevar a cabo una definición, estableciendo que es aquella infracción que no se advierte del tenor literal de las palabras donde un tercero ha realizado cambios insustanciales respecto de la redacción de las reivindicaciones, con el objeto de inducir engaño, para no infringir una patente previa, teniendo la convicción que de no mediar el cambio se estaría infringiendo dicha patente. Por ello, para que exista infracción por equivalencia, la jurisprudencia ha establecido que esta solo podrá configurarse cuando a partir de la redacción de las reivindicaciones, el producto supuestamente infractor, (1) cumpla sustancialmente la misma función, (2) mediante

⁴¹ Op. Cit. MERGES, MENELL, LEMLEY. p. 263.

sustancialmente la misma forma y (3) produciendo sustancialmente el mismo resultado.

A objeto de ejemplificar la definición de la doctrina de los equivalentes, podemos considerar la interpretación de una reivindicación de una patente que describe un invento que consiste de un tubo de plástico. En primer lugar, el juez puede llevar a cabo un análisis basado en la especificidad de los elementos que componen el invento, así considerando el tubo y el plástico como elementos independientes, por lo tanto cada característica o limitación de estos elementos debe ser analizada de forma separada en orden de buscar la infracción. Así, si el supuesto dispositivo “infractor” consiste en un dispositivo que usa un pipa de metal en lugar de un tubo de plástico, el factor de análisis que deberá llevar a cabo el juez es: (1) si la pipa de metal usada en el supuesto dispositivo infractor es sustancialmente diferente del tubo de plástico del titular de la patente, y (2) si la pipa del dispositivo supuestamente infractor es diferente del tubo del titular de la patente. Con respecto al punto (1) el factor de análisis a evaluar es si existen diferencias sustanciales. En otras palabras, debe evaluar si la pipa de metal desempeña sustancialmente la misma función con respecto al tubo de plástico patentado, en sustancialmente la misma forma, para llegar sustancialmente al mismo resultado. En el ejemplo de la referencia, el cambio del material de plástico a metal puede ser un elemento importante para evaluar la sustancialidad de los cambios realizados entre uno y otro invento.

Para el punto (2) el factor de análisis a determinar va a ser si la pipa desempeña la misma función que el tubo, en sustancialmente el mismo modo, para lograr llegar sustancialmente al mismo resultado. Así, el cambio entre una pipa y un tubo, pueden ser relevantes para determinar la infracción (o la ausencia de infracción) por equivalencia.

Por otro lado, el juez puede llevar a cabo un análisis más general, a diferencia del primero y tomar un tubo de plástico como un todo. En este caso el factor de análisis va a ser si la pipa de metal es sustancialmente diferente del tubo de plástico. Analizando si una desempeña sustancialmente la misma función, sustancialmente del mismo modo, para lograr llegar sustancialmente al mismo resultado. Bajo este criterio de la generalidad, lo que se va a determinar es, si el cambio entre una pipa de metal es relevante en comparación de un tubo de plástico.

3.3 Requisitos para determinar infracción por equivalencia.

Para poder aplicar la doctrina de los equivalentes, se debe partir de la convicción que el producto o proceso cuestionado es idéntico al producto o proceso patentado. En otras palabras, no se trata simplemente de una similitud entre ambos productos o procesos sino que, de no mediar las diferencias

insustanciales, se trataría de una reproducción exacta del invento. Para poder llevar a cabo el análisis de equivalencia, es necesario tomar en cuenta diversos elementos, como por ejemplo el contexto en el cual se desarrolla la patente, el arte previo del campo de aplicación de la misma, como también las circunstancias particulares del caso. Es por lo anterior que se considera que el proceso de determinar la infracción por equivalencia de una patente de invención, no se refiere a un proceso mecánico de simple aplicación, sino más bien de un proceso que debe seguir una serie de pasos, con el fin de determinar si existe o no infracción por equivalencia. Si bien el análisis se hará caso a caso, es posible mencionar al menos tres elementos que sirven como base de la definición de la doctrina de los equivalentes, a saber:

- Cumplir sustancialmente la misma función;
- Sustancialmente de la misma forma; y,
- Con sustancialmente el mismo resultado.

Cumpléndose estos tres requisitos, a los cuales la doctrina norteamericana ha denominado la “triple identidad”, es posible considerar como configurada la infracción por equivalencia. Los expertos en derecho de patentes norteamericano se han referido esta esta “triple identidad” como un análisis “*function/way/result*” o “FWR”⁴². De cumplirse solo con uno de los tres requisito

⁴² Op. Cit. MUELLER, Janice M. p. 294.

anteriormente mencionados no habría infracción por equivalencia, sino que simplemente se estaría frente a una similitud respecto de alguna(s) de las características o limitaciones del producto o proceso.

3.4 La doctrina de los equivalentes inversa (*reverse doctrine of equivalence*).

Hasta el momento, y como se ha explicado precedentemente, la doctrina de los equivalentes se establece como una especie de beneficio a favor del titular de una patente, conforme al cual las reivindicaciones concedidas a éste gozan de una protección que va más allá de lo literalmente reivindicado en la patente. Cabe mencionar que esta especie de beneficio bien podrá funcionar a la inversa en situaciones de aparente infracción literal, limitando el alcance potencial de las reivindicaciones.

La doctrina de los equivalentes inversa actúa como una defensa a los cargos de una infracción literal, liberando al supuesto infractor de responsabilidad en tanto, no obstante existir infracción literal, el dispositivo o proceso infractor dista tanto del invento concebido originalmente que, bajo principios de equidad y justicia no se puede entender que nos encontramos frente al mismo invento objeto de la patente literalmente infringida.

3.5 Límites a la doctrina de los equivalentes.

Los límites a la doctrina de los equivalentes son una construcción doctrinaria a partir de la jurisprudencia norteamericana, principalmente a partir de *Warner –Jenkinson Company v. Milton Davis Chemical Co., U.S. 17 (1997)*, donde se estableció que “*el titular de una patente no podrá valerse de la doctrina de los equivalentes si ciertas limitaciones legales a la doctrina le impiden hacerlo*⁴³”. Así, en el caso que una de estas limitaciones se presente, existirá un antecedente suficiente para que el titular de la patente no pueda valerse de la doctrina de los equivalentes.

La construcción jurisprudencial de los límites a la doctrina de los equivalentes, busca por un lado impedir que la protección otorgada a una patente, no implique una pérdida de certeza para otros innovadores y, por otro, que el titular de la patente no se vea favorecido por algo que no ha concebido - en otras palabras- busca evitar los monopolios por cuestiones que no podrían haberle sido concedidas en su solicitud de patente.

Los límites a la doctrina de los equivalentes que son de importancia destacar, son los siguientes:

⁴³ Warner – Jenkinson Co. V. Hilton Davis Chem. Co., 520 U.S. 17,39 n.8 (1997).

3.5.1. El *estoppel* de historia de otorgamiento de la patente.

Este límite será determinado por el juez, siendo el límite más usado en el derecho comparado, operando como una forma de impedir al titular de patente - que quiere demandar a otro por infracción-, cuando el primero, durante la tramitación de su solicitud de patente, renunció expresamente a ciertos elementos en orden a obtener la concesión de la patente.

Así, si se han agregado limitaciones en la descripción del invento como consecuencia de las indicaciones del examinador de patentes, o bien buscando alejarse de las descripciones del arte previo, de tal forma de que de no haberse seguido dichas instrucciones o no haberse incluido limitaciones para alejarse del arte previo la patente no habría sido concedida.

En estos casos, el titular de la patente no podrá valerse luego de estos elementos –expresamente renunciados- con el fin de acusar a otro de infracción por equivalencia (aun cuando cumpla con la triple identidad).

3.5.2. La regla de todas las limitaciones.

Uno de los requisitos para encontrar infracción bajo el alero de la doctrina de los equivalentes, es que el producto o proceso infractor tenga un elemento -

dentro de su composición o función, de forma literal o equivalente- a cada reivindicación de la patente ya concedida para que se pueda configurar la infracción. De otro modo, si no se cumple lo anteriormente mencionado, no habrá lugar a la infracción por equivalencia⁴⁴.

La regla de todas las limitaciones (o regla de todos los límites), busca balancear la doctrina de los equivalentes con algunos de los principios básicos del derecho de patentes. Todas las reivindicaciones en una patente, son material para definir el ámbito de protección⁴⁵, por tanto, y bajo lo establecido en la regla de todos los límites, se debe buscar la equivalencia reivindicación por reivindicación (no considerando la patente como un todo), con el fin de buscar en cada una de ellas la triple identidad anteriormente mencionada, y no analizando las distintas invenciones propuestas en el pliego como un todo. De más está decir que en la medida que se encuentre dicha identidad respecto de una reivindicación, ello será suficiente para aplicar la doctrina.

Cabe mencionar que el antecedente directo y creador de esta limitación se encuentra en *Warner –Jenkinson Company v. Milton Davis Chemical Co., U.S. 17 (1997)*, en el cual la Corte notó que la cuestión principal para aplicar o no la doctrina de los equivalentes, debía consistir en preguntarse si el producto

⁴⁴ FOX, David L. "U.S. Patent Opinions and Evaluations". Second Edition, Oxford. 2013. p. 578.

⁴⁵ *Depuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc.*, 469 F.3d 1005, 1016-17 (Fed. Cir. 2006)

o proceso infractor contenía los mismos elementos de forma literal en cada una de las reivindicaciones de la patente infringida⁴⁶.

3.5.3 El Arte Previo.

Esta limitación es de las más importantes en cuanto a la confiabilidad de la doctrina de los equivalentes. Este límite siempre debe ser aplicado, incluso en aquellos casos en que no exista *estoppel* de historia de otorgamiento de la patente. La esencia del arte previo como límite en la doctrina de los equivalentes, dice relación con aquellos casos en que al supuesto infractor no se le puede atribuir responsabilidad por infracción si su producto o proceso – acusado de infracción por equivalencia- utiliza técnicas anteriores, esto es, que formen parte del arte previo o estado de la técnica. De modo contrario, un titular de patente podría extender el alcance de su patente de forma tal que al momento de que esta sea interpretada -con el objeto de acusar de infracción por equivalencia a otro titular de patente- esta abarque elementos que formen parte del arte previo a la fecha de su presentación, afectando de este modo derechos adquiridos de terceros.

⁴⁶ BOUCHOUX, Deborah. "Patent Law for Paralegals". First Edition, Delmar Cengage Learning Inc. 2009. p. 201.

Por otro lado cabe mencionar, que el titular de la patente, no puede acusar infracción por equivalencia ante un producto o dispositivo que ya forma parte del dominio público.

La importancia del arte previo como límite de la doctrina de los equivalentes, dice relación con que el titular de una patente no debiera ser capaz de valerse de esta doctrina para abarcar equivalentes a la invención reivindicada, que al momento del examen de la solicitud de patente habrían derivado en su rechazo, ya que al aprovecharse del arte previo, faltaría uno de los requisitos para concesión de la patente (particularmente novedad o nivel inventivo). En otras palabras, una vez concedida la patente, el titular de la misma no puede ejercer derechos de exclusión con respecto de los inventos que se encuentran en el estado de la técnica, ya que si se hubieran reivindicado en la solicitud de patente, ésta no habría sido aceptada y en definitiva no se habría logrado concesión de patente alguna a su respecto.

Para efectos de determinar si el arte previo opera como un límite a la doctrina de los equivalentes, es de manifiesta ayuda construir lo que la doctrina ha denominado la “reivindicación hipotética⁴⁷”, la cual se materializa a partir de las siguientes instrucciones.

⁴⁷ Op. Cit. MUELLER, Janice M. p. 312.

1.- Comenzar con la correcta interpretación acorde a la lingüística de la reivindicación de la patente que supuestamente se ha infringido bajo la doctrina de los equivalentes.



2.- Modificar la reivindicación para que sea lo suficientemente amplia como para al leerla literalmente concuerde con lo dispuesto a propósito del dispositivo acusado. Esto podrá requerir la ampliación de una sola limitación o de todas las limitaciones, así dependerá de las diferencias entre la invención reivindicada y el dispositivo o proceso supuestamente infractor. Como consecuencia de lo anterior, la reivindicación que ha sido reescrita de esta forma será la “reivindicación hipotética”.



3.- Analizar la patentabilidad de la “reivindicación hipotética” con respecto a la novedad y al nivel inventivo con el objeto de considerar si esta hubiera sido aceptada. Si la reivindicación hipotética hubiera sido admisible, el estado de la técnica no sería una limitación legal a la doctrina de los equivalentes. A *contrario sensu*, si la reivindicación hipotética no hubiere sido aceptada, el titular de la patente no podrá invocar la doctrina de los equivalentes.

Lo anterior parece de difícil aplicación, ya que el titular de la patente goza de la presunción de validez de su patente y, por tanto, no le corresponde probar que su patente sea válida. No obstante, la presunción de validez de la patente

alcanza las reivindicaciones respecto de situaciones de infracción literal y luego dependiendo de la defensa esgrimida por el demandado, la carga de acreditar la validez de la reivindicación hipotética pudiera revertir en el titular de la patente.

El hecho de crear un “reivindicación hipotética” con el fin de analizar si existe un límite implícito a la aplicación de la doctrina de los equivalentes en razón del arte previo, parece de difícil aplicación. No obstante lo anterior, la construcción de una reivindicación hipotética permite hacer uso de reglas de patentabilidad tradicionales, además de permitir un análisis más preciso en la determinación de si un producto o proceso aparentemente infractor habría sido evidente conforme al estado de la técnica⁴⁸.

El caso en que aplica más claramente el arte previo como límite a la doctrina de los equivalentes corresponde a una sentencia de la Corte de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos denominado *Wilson Sporting Goods v. David Goeffrey & Associates*, que dice relación a una pelota de golf con un cierto patrón de hoyuelos, los cuales influyen sustancialmente en la velocidad de la pelota, patentado por Wilson (*Wilson Sporting Goods*). Posteriormente Dunlop (*David Goeffrey & Associates*) desarrolló una pelota de golf de características similares, siendo demandado por Wilson por infracción

⁴⁸ Wilson, 904 F.2ed p. 684.

de patente bajo la modalidad de infracción no literal conforme a la doctrina de los equivalentes, concediéndose en primera instancia la razón a Wilson. Dunlop apeló de dicha resolución, estableciendo que Wilson en determinado momento limitó sus reivindicaciones con respecto a dicho patrón de hoyuelos de la pelota de golf, ya que existía una patente con respecto a una pelota de golf de similares características a nombre de Uniroyal. Por ello, la Corte de Apelaciones revocó la resolución del tribunal de primera instancia, indicando que si Wilson limitó sus reivindicaciones con respecto al arte previo al momento de presentar su solicitud de patente con el objeto de que esta fuera concedida, la patente en definitiva no habría sido concedida respecto de la modalidad empleada por Dunlop. En virtud de lo anterior, Wilson no podría alegar la aplicación de la doctrina de los equivalentes⁴⁹. Cabe mencionar que fue en esta sentencia donde se sugirió que los tribunales del circuito federal (de primera instancia en casos de infracción de patentes en los Estados Unidos) debían redactar un borrador de una “reivindicación hipotética” con el fin de determinar si existe infracción por equivalencia o no.

⁴⁹ El titular de patente no debe obtener, bajo la doctrina de los equivalentes, protección que no pudo obtener legalmente de la oficina de patentes. La doctrina de los equivalentes existe para prevenir el fraude a una patente *Graver Tank & Mfg. Co. V. Linde Air Products Co.*, 339 U.S. 605, 608, 94L Ed. 1097, 70 S Ct. 854 (1950), no para otorgar al titular de patente algo que no pudo obtener de la oficina de patentes de haberlo solicitado. Wilson, 904 F 2d p. 683.

3.5.4 Regla de la dedicación al público.

Esta regla dice relación con el que el titular de la patente no podrá invocar la doctrina de los equivalentes respecto de aquella información que haya divulgado en la memoria descriptiva de la solicitud sin reivindicarlo posteriormente de forma literal. Cabe recordar que si el solicitante no reivindica algo, esto se encontrará fuera del ámbito de protección de la patente⁵⁰.

La regla anterior dice relación con la certeza a la hora de solicitar protección por patente. Tiene relevancia, por el hecho de que se debe distinguir qué es lo que se está dedicando al público y que es lo que se está reivindicando, a objeto de que terceros puedan tener perfecto conocimiento de cuándo están infringiendo y cuándo no.

Es importante destacar que, al menos en la legislación norteamericana, la doctrina de los equivalentes es de fundamental importancia protegiendo a los innovadores en aquellos casos en que se cumpla la triple identidad con el objeto de evitar “el fraude a las patentes” pero, también, estableciendo límites a objeto de evitar abusos por medio de los cuales el titular quisiera aprovecharse de derechos que no le han sido concedidos y se encuentran fuera del ámbito de protección de lo que en su momento inventó y solicitó. Así, esta doctrina

⁵⁰ Op. Cit. FOX, David L. p. 591.

pretende buscar un equilibrio entre lo que se puede determinar como: (i) materia susceptible de ser concedida por medio del derecho de patentes, (ii) materia sujeta a discusión por medio de la doctrina de los equivalentes, y, (iii) materia que se encuentra por fuera del ámbito de protección de lo que en un principio reivindicó y solo consiste en un aprovechamiento de parte del titular de patente.

La importancia de lo anterior radica en la trascendencia económica que tiene una patente de invención concedida y de cómo un conflicto como este – asociado a la doctrina de los equivalentes- puede mermar el real objetivo de la patente, haciendo perder la inversión al titular, tanto de la patente en sí misma como también de todos los beneficios asociados que esta pudo -o podría- haberle traído en caso de explotación de la misma.

CAPÍTULO 4

REGULACION DE LA DOCTRINA DE LOS EQUIVALENTES EN EL SISTEMA DE PATENTES NACIONAL

La legislación nacional no habla en ninguna norma de la doctrina de los equivalentes. No obstante lo anterior, hay quienes sostienen que la doctrina de los equivalentes es plenamente aplicable en Chile ya que existen normas de la Ley y del reglamento de la Ley que incluyen una referencia a equivalencia.

Solo cuatro son los artículos que merecen una mención especial en relación con este punto, ya que sobre la base de estos, se ha pretendido hacer aplicable la doctrina de los equivalentes en nuestros tribunales. A continuación pasaremos a revisarlos:

1.- El artículo 43 bis, inciso 2º, de la Ley.

Este artículo establece que *“Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Estas deben ser claras y concisas y han de fundarse en la memoria descriptiva.”*

Con el enunciado anterior se puede asumir que siguiendo en tenor de la ley en forma estricta, en Chile el ámbito de protección de una patente de

invención se encuentra establecido totalmente en el pliego de reivindicaciones. El problema recae en que en ocasiones no se puede expresar totalmente el ámbito de protección de una patente a través de la redacción de reivindicaciones por diversos motivos, tales como los siguientes:⁵¹

i.- Por no haberse desarrollado expresiones lingüísticas capaces de reflejar cabalmente la invención: Al ser las invenciones materias esencialmente técnicas en los diversos campos de la industria, el inventor se puede encontrar al momento de redactar las reivindicaciones en la situación que no exista la palabra indicada para definir lo que está haciendo, razón por la cual tendrá que remitirse a conceptos del estado del arte para que otras personas puedan entender de qué está hablando.

ii.- Porque el inventor no puede prever las posibles invenciones que se desarrollen en el futuro, las cuales tengan una evidente semejanza a la suya: Al desarrollar una invención, suficiente será para el inventor tener el conocimiento de lo que a la época existe en el estado de la técnica, sería de extrema dificultad estimar que el inventor deba analizar cuáles son las posibles variantes de su invento que se puedan llevar a cabo de forma semejante, a objeto de tener protección sobre ellas.

⁵¹ VAN WEEZEL, Alex. 2013. "El delito de infracción de una patente, por equivalencia o por imitación". Política Criminal, Vol.8 (15) p:176.

iii.- La interpretación absolutamente literal de una reivindicación, puede debilitar la protección que brinda la patente: Esto resulta obvio, porque al ser la interpretación excesivamente estricta, podrán terceros aprovecharse de realizar modificaciones insustanciales con el fin de quedar fuera del ámbito de lo que se encuentra especialmente protegido, así se lograría burlar a la ley –y al derecho de patentes en general- a través de cambios irrelevantes en el pliego de reivindicaciones.

2.- El artículo 49, inc. 3º, de la Ley.

Esta norma señala que *“El alcance de la protección otorgada por la patente o la solicitud de patente se determinará por el contenido de las reivindicaciones”*, lo anterior se asemeja bastante a lo mencionado en el párrafo anterior, razón por la cual es el segundo enunciado el que merece análisis. Este establece que *“la memoria descriptiva y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones”*.

A partir del enunciado anterior es posible encontrar el fundamento legal de la interpretación de las reivindicaciones. Al ser mencionados la memoria descriptiva y los dibujos, como elementos adicionales a la hora de interpretar las reivindicaciones, es necesario mencionar que estos no obstante ser necesarios para presentar una solicitud de patente, tienen el carácter de

documentos ilustrativos y descriptivos. Los cuales, en concordancia con el artículo 44 inc. 1º del reglamento de la Ley, de ninguna forma podrán tener el objeto de ampliar lo establecido por una reivindicación.

3.- El artículo 41, inc. 1º, del reglamento de la Ley.

Siguiendo el párrafo anterior este artículo hace hincapié en que *“Las reivindicaciones definirán la materia que será objeto de la protección y deberán estar sustentadas en la memoria descriptiva”*.

Lo anterior complementa la idea de que la memoria descriptiva solo cumple una función de servir de sustento a lo establecido en las reivindicaciones y que no obstante que la memoria descriptiva tenga el carácter de esencial dentro de la solicitud de patente, será su objeto dar a conocer tanto el estado de la técnica como la manera detallada de la invención, sin que en ningún lugar manifieste la intención de incluir los elementos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

4.- Artículo 2 del reglamento de la Ley.

El concepto de *“equivalente técnico”* se encuentra definido en el artículo 2 del reglamento de la Ley como *“el elemento o medio que realiza la misma*

función que aquel que esta reivindicado en una invención, de la misma manera y produciendo el mismo efecto o resultado señalado en la reivindicación”.

A partir de la anterior definición del reglamento de la Ley es que parte de la doctrina nacional considera que la anterior tiene cabida en el sistema legal chileno, considerando incluso que la aplicación de la infracción por equivalencia es de larga data, remontándose a un fallo del año 1986, que ya se hacía cargo del problema descrito, sosteniendo que, para que se cometiera el delito sancionado por el antiguo artículo 19 de la antigua ley de propiedad industrial⁵², no era necesario que “la invención descrita en la patente sea reproducida idénticamente, pues ciertas diferencias de detalle no son a menudo sino el medio de disfrazar la explotación ilícita y no impiden que se consume la usurpación de la idea esencial del procedimiento patentado; y, por lo tanto, se cometa el delito⁵³”.

El sector mayoritario de la doctrina en Chile considera que lo anterior no es correcto, ya que sostiene que la doctrina de los equivalentes no tiene cabida en nuestro sistema legal ni reglamentario, argumentando que si bien esta existe a nivel comparado, es diferente al caso Chileno en donde la institución no se

⁵²Op. Cit. VAN WEEZEL, Alex. p. 177.

⁵³ La cita, realizada por la Corte de Apelaciones de San Miguel en sentencia de 6.10.1986 (y suscrita por los ministros Humberto Espejo Zuñiga, Sergio Urrejola Rozas y Fernando Fuego Laneri), está tomada de Luis Claro Solar, Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado, Tomo Sexto, De los bienes, Santiago, 1930, p. 617.

encuentra contemplada legalmente y no puede, por aplicación del efecto relativo de las sentencias, sostenerse su establecimiento sobre la base de desarrollos jurisprudenciales aislados.

Junto con lo anterior en menester destacar que el legislador ha sido consciente y estricto a la hora de tratar los derechos exclusivos que de las patentes de invención emanan, motivo por el cual parece demasiado aventurado asumir que esta materia pueda desprenderse de una norma reglamentaria sustentada exclusivamente en base a resoluciones judiciales⁵⁴.

⁵⁴ EGAÑA BERTOGLIA, Juan Pablo. "Doctrina de las Equivalencias en Chile".

CAPÍTULO 5

CASO RELEVANTE SOBRE LA DOCTRINA DE LOS EQUIVALENTES EN LA JURISPRUDENCIA NACIONAL

Astudillo Capetillo con Corporación Nacional del Cobre Chile Rol: 50763-2009; 2º Juzgado de Letras de Calama.

El Sr. Milton Astudillo Capetillo, patentó un proceso de lixiviación denominado “*Remining*”, el cual es aplicable en la minería, proceso con el cual se busca recuperar la porosidad del mineral y así obtener considerables ventajas tanto económicas como operativas. El Sr. Astudillo presentó su solicitud de patente en el año 2002, la cual después de 9 pliegos de reivindicaciones presentados a lo largo de la tramitación, fue concedida a registro el año 2009.

Entre los años 2003 y 2005 el Sr. Astudillo trabajó por medio de diversos contratos para CODELCO Norte, específicamente para la mina Radomiro Tomic, desempeñándose justamente en aplicar el proceso de “*Remining*” que se encontraba en trámite para obtener una patente de invención. A finales del año 2005, CODELCO llamó a una licitación que denominó “*Servicio de Apoyo Aglomerado In Situ de Mineral de Pilas Hidrometalurgia Norte*”, la cual tenía por objeto mejorar la permeabilidad del mineral apilado, ante el incremento de

mineral de características físicas disminuidas respecto del estándar, por un periodo de 24 meses. Dentro de los participantes a dicha licitación se encontraban el Sr. Astudillo y otros oferentes siendo en definitiva adjudicada la misma a Marineer Zona Franca S.A., dejando al Sr. Astudillo fuera.

Al no adjudicársele la licitación antes referida, el Sr. Astudillo demanda a CODELCO Norte, mina Radomiro Tomic, por concepto de indemnización de perjuicios en virtud de lo expuesto en el artículo 108 de la ley de propiedad industrial⁵⁵. El Sr. Astudillo funda su acción, en que durante esos 24 meses en los cuales se llevó a cabo el “*Servicio de Apoyo Aglomerado In Situ de Mineral de Pilas Hidrometalurgia Norte*”, se utilizó el proceso de “*Remining*” objeto de su patente, motivo por el cual hubo un beneficio del todo ilegítimo por parte de CODELCO durante dicho periodo de tiempo.

En su defensa, CODELCO argumentó que el proceso de lixiviación es un proceso de conocimiento general en la industria de la minería y que, por tanto, la remoción del mineral de la pila y su posterior reubicación son parte del estado de la técnica sin que nadie pueda declararse dueño de la idea; por tanto, si bien

⁵⁵ Artículo 108: La indemnización de perjuicios podrá determinarse, a elección del demandante, de conformidad con las reglas generales o de acuerdo con una de las siguientes reglas:

- a) las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de la infracción;
- b) Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción, o
- c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

el remining del mineral se puede realizar de diversas formas, el Sr. Astudillo solo es dueño de una de las modalidades.

Además argumenta que la comparación entre el Remining –propiedad del Sr, Astudillo- y el servicio descrito en las bases de la licitación, permite concluir que CODELCO no ha pretendido que se aplique el mismo proceso del cual se dice titular el Sr. Astudillo.

Los procesos mencionados constan a partir de lo ilustrado en el cuadro a continuación⁵⁶.

Patente 45180 (Reivindicación 1 concedida por el INAPI)	Aglomerado in Situ (Según informe de Sargent y Krahn, pag.18, cuaderno F1)	Aglomerado in situ (Según informe DRM-304- 07/2010, De Re Metallica Ingeniería Ltda.,pag.18)
a) Desarmar y retirar sistema de riego.	Desarmar y retirar sistema de riego.	Desarmar y retirar sistema de riego.
Construir zanja de intercambio	Construir zanja inicial (2-3 m) a lo ancho del módulo (50 m)	Excavar zanja inicial (2-3 m) a lo ancho del módulo (Prescindible cuando se trata sólo parte del módulo)
b) Construir plataforma inicial a lo ancho de un sector determinado, definido por un talud de una pila a		

⁵⁶ Cuadro a objeto ejemplificar las diferencias –sustanciales o no sustanciales- entre los procesos llevados por CODELCO (Aglomerado In Situ) y la patente del Sr. Astudillo (Patente N. 45.180). 2º Juzg. Civ. De Calama. 25.4.12 fj. 2194v.

tratar.		
<p>c) Excavar zanja sobre pila, a un ancho del sector a remanejar.</p> <p>Disponer material de dicha primera zanja en zanja de intercambio.</p>	<p>Excavar un hoyo (zanja) contiguo de diferente tamaño que la zanja inicial, perpendicular a ésta y al mismo tiempo.</p> <p>Rellenar con mineral proveniente de este primer hoyo (zanja) un sector de la zanja inicial, en un tamaño equivalente al tamaño del hoyo (zanja)</p>	<p>Excavar un hoyo (zanja) avanzando sobre una línea perpendicular a la zanja inicial y</p> <p>Rellenar el hoyo (zanja) inmediatamente anterior.</p>
<p>d) Excavar nueva zanja paralela y contigua a la primera de misma extensión.</p>	<p>Excavar un nuevo segundo hoyo (zanja) contiguo y del mismo tamaño que el anterior, en la misma línea perpendicular a la zanja inicial.</p>	<p>Excavar un hoyo (zanja) avanzando sobre una línea perpendicular a la zanja inicial y</p>
<p>e) Rellenar primera zanja con mineral proveniente de segunda zanja y</p> <p>emparejar superficie rellenada y redistribuirla.</p>	<p>Rellenar primer hoyo. (zanja) con material proveniente del segundo hoyo (zanja) y</p> <p>emparejar superficie rellenada y redistribuida con otra máquina.</p>	<p>Rellenar el hoyo (zanja) inmediatamente anterior. (Esta es una repetición de la etapa anterior)</p> <p>emparejar simultáneamente los sectores ya aglomerados.</p>
<p>f) Excavar nueva zanja paralela y contigua a la segunda a lo ancho del sector a remanejar.</p>	<p>Excavar nuevo hoyo (zanja) del mismo tamaño y contiguo al anterior en la misma línea perpendicular a la zanja inicial.</p> <p>Continuar redistribución</p>	<p>Excavar nuevo hoyo (zanja) contiguo en la línea perpendicular a la zanja inicial y repetir paso anterior.</p>

<p>Continuar redistribución del mineral, repitiendo construcción de nuevas zanjas contiguas a la zanja anterior, hasta completar el sector de remanejo.</p> <p>Rellenar zanja anterior con material de última zanja excavada hasta completar superficie a tratar.</p>	<p>del mineral y construcción de nuevos hoyos (zanjas) hasta completar el sector y</p> <p>Rellenar hoyo (zanja) anterior con material de último hoyo.</p>	
<p>g) En forma simultánea a rellenar cada zanja con mineral de la última zanja excavada.</p> <p>emparejar su superficie.</p>	<p>En forma simultánea a rellenar cada hoyo (zanja) con mineral del último hoyo (zanja).</p> <p>emparejar su superficie.</p>	<p>En forma simultánea emparejar los sectores ya aglomerados (repetición de pasos anteriores).</p>
<p>h) Instalar sistema de riego y reiniciar proceso de lixiviación.</p>	<p>Instalar sistema de riego y comenzar proceso de lixiviación.</p>	<p>Instalar sistema de riego e iniciar proceso de lixiviación.</p>

En mérito de lo anterior, el tribunal acogió en parte la demanda presentada por el Sr. Astudillo, ordenando a CODELCO a pagar la suma de US\$14.100.000, por concepto de lucro cesante, declarando que *“la infracción que en la especie se verificaría en tanto el procedimiento –infractor- se*

encontrara dentro del alcance que otorga la patente, ya sea de cómo infracción literal o por equivalencia⁵⁷”.

Asimismo, la sentencia aludida reconoce expresamente en nuestra legislación –a partir del año 2005-, la doctrina de los equivalentes⁵⁸, basándose en la afirmación de que esta se puede desprender del artículo 2 del reglamento de la Ley. Por tanto, la conclusión del tribunal es que “*al tenor de la legislación vigente, la infracción de una patente de invención se produce al usar o beneficiarse del invento patentado o con solicitud de patente en trámite, sea literal o por equivalencia*”, reconociendo así inequívocamente la doctrina de los equivalentes dentro de nuestra legislación.

⁵⁷ Sobre la procedencia de la infracción. 2º Juzg. Civ. De Calama. 25.4.12 fj. 2194.

⁵⁸ Sobre la procedencia de la doctrina de los equivalentes en nuestra legislación. 2º Juzg. Civ. De Calama. 25.4.12 fj. 2194 v.

CAPÍTULO 6

CONCLUSIÓN

Como se puede apreciar de la lectura de este trabajo, la doctrina de los equivalentes, desde su creación en el derecho anglosajón, ha sido materia de una amplia regulación en constante evolución. Esto se puede apreciar a partir de la jurisprudencia analizada de la Corte de Apelaciones del Circuito Federal y de la Corte Suprema de Estados Unidos.

Cabe mencionar que nuestro ordenamiento jurídico dista del anglosajón en cuanto es de corte europeo continental y deja de lado el *stare decisis* de las sentencias de tribunales superiores de justicia. Es por ello que por el momento nuestro ordenamiento jurídico no puede pretender aplicar la doctrina de los equivalentes en tanto no ha sido regulada formalmente por el legislador. Por lo anterior, si bien existen pronunciamientos de tribunales de justicia haciendo eco de la doctrina, no nos parece atendible el argumento que la doctrina de los equivalentes se pueda desprender válidamente de la figura del equivalente técnico, regulado en el reglamento de la Ley, cuando a lo largo de todo este trabajo se ha resaltado que la mencionada doctrina configura uno de los supuestos más usados e importantes en el derecho anglosajón al momento de existir conflicto en el derecho de patentes. Entender que el legislador tuvo la

intención de regular una materia tan importante y trascendente a través de la definición de la figura del equivalente técnico, actualmente contenida en el reglamento de la Ley y que no es mencionada de manera referencial en ninguna otra sección de la Ley o el propio reglamento nos parece, a lo menos, aventurado.

Con lo anterior y como conclusión de este trabajo, creemos que debe analizarse la doctrina de los equivalentes como una alternativa a ser incluida en nuestro ordenamiento jurídico formalmente a través de regulación expresa de la misma, dentro de la ley de propiedad industrial y como una limitación al fraude a las patentes que un tercero busque aprovechar de manera abusiva. Creemos que las razones que han llevado al establecimiento de la institución en otras jurisdicciones son atendibles en Chile y que por lo mismo debiera, por razones de justicia, aplicarse la misma, pero siempre y cuando se regule de manera adecuada. No debe servir la institución para que se le otorguen al titular de la patente más derechos de los que le corresponden, sino para que se le retribuya adecuadamente por su aporte. La incorporación de la doctrina de los equivalentes se hace sumamente necesaria, para incentivar la innovación tecnológica en Chile a través del derecho de patentes, ya que sin esta, aquellos que busquen innovación a través de las patentes de invención podrán verse desprotegidos en situaciones particulares que, como mencionamos, pueden perfectamente darse en la práctica.

BIBLIOGRAFÍA

1. BENUSSI, Franco. 2004. “Teoría de los equivalentes, principios fundamentales y Jurisprudencia”. En: Tercer seminario regional sobre propiedad intelectual para jueces y fiscales de América Latina: 25 a 29 de octubre de 2004, Antigua, Guatemala.
2. BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL [en línea] <www.bcn.cl>.
3. BOUCHOUX, Deborah. “Patent Law for Paralegals”. First Edition, Delmar Cengage Learning Inc. 2009.
4. CABANELLAS, Guillermo. “Derecho de las Patentes de Invención, Tomo 1”. Heliasta. 2 ed. Buenos Aires, Argentina. 2004.
5. CHILE. Ministerio de Economía. 2007. Ley 19.996: Ley de Propiedad Industrial
6. CHILE. Ministerio de Economía. 2007. Decreto 236: Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.
7. CLARO SOLAR, Luis. “Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado”, Tomo Sexto, De los bienes, Santiago, 1930.
8. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE CHILE.
9. DECRETO SUPREMO 236. CHILE. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Aprueba Reglamento de la Ley 19.039. 1 de Diciembre de 2005.

10. DECRETO SUPREMO 177. CHILE. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Aprueba Reglamento de la Ley 19.039. 30 de Septiembre de 1991.
11. EGAÑA BERTOGLIA, Juan Pablo. "Doctrina de las Equivalencias en Chile".
12. FOX, David L. "U.S. Patent Opinions and Evaluations". Second Edition, Oxford. 2013.
13. INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL [en línea] <www.inapi.cl>.
14. INAPI (INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL) [en línea] <www.inapi.cl>. Guía para el examen de patentes: Novedad.
15. INAPI (INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL) [en línea] <www.inapi.cl> Guía para el examen de patentes: Nivel Inventivo.
16. LEY 20.254. CHILE. Crea el Instituto de Propiedad Industrial. 14 de abril de 2008.
17. LEY N°20.160. CHILE. Modifica la Ley N°19.039. 17 de Enero de 2007.
18. LEY 19.996. CHILE. Modifica la Ley 19.039. 11 de Marzo de 2005.
19. MELOSSI, Andrés. "Interpretación de las Patentes de Invención".
20. MERGES, MENELL, LEMLEY. "Intellectual Property in the New Technological Age". Fifth Edition, Wolters Kluwer.
21. MUELLER, Janice M. "Patent Law". Second Edition, ASPEN publishers. New York, NY. 2006.

22. NARD, Craig Allen. "The Law of Patents". Second Edition, Wolters Kluwer. 2010.
23. NARD, MORRIS. "Constitutionalizing Patents: From Venice to Philadelphia". Case Western Reserve University School of Law. 2006.
24. MANKIW, Gregory. "Macroeconomía", 8 ed. 2014.
25. MINISTERIO DE ECONOMÍA, [en línea] <www.economia.cl>.
26. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, [en línea] <www.minrel.cl>.
27. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO, [en línea] <www.wto.org>.
28. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, [en línea] <www.wipo.int>.
29. SAMUELSON, Paul A. "Economía". 18 ed. McGraw-Hill/Interamericana de España, 2006.
30. SICHELMAN, VENERI. "A Proper Interpretation the Venetian Patent Act of 1474"
31. TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CHILE Y ESTADOS UNIDOS, especialmente el Capítulo XVII, sobre "Derechos de propiedad intelectual".
32. VAN WEEZEL, Alex. 2013. "El delito de infracción de una patente, por equivalencia o por imitación". Política Criminal, Vol. 8, Nº 15.