

INTERPRETACIÓN DE LAS PATENTES DE INVENCION DOCTRINA DE LOS EQUIVALENTES Y SU APLICACIÓN EN CHILE

ANDRÉS MELOSSI JIMÉNEZ*

SUMARIO: 1. INTRODUCCIÓN.— 2. INTERPRETACIÓN DE LA LITERATURA EXPOSITIVA DE LAS INVENCIONES.— 2.1. Aspectos generales.— 2.2. Doctrina literalista.— 2.3. Doctrina de la idea inventiva.— 2.4. Doctrina de la esencialidad.— 3. DOCTRINA DE LOS EQUIVALENTES.— 3.1. Concepto de equivalentes.— 3.2. Doctrina de los equivalentes en las principales jurisdicciones.— 3.2.1. Doctrina de los equivalentes en la Unión Europea.— 3.2.2. Doctrina de los equivalentes en Estados Unidos de América.— 3.2.3. Doctrina de los equivalentes en Japón.— 3.2.4. Doctrina de los equivalentes en Latinoamérica.— 4. APLICACIÓN DE LA DOCTRINA DE LOS EQUIVALENTES EN CHILE.— 5. CONCLUSIÓN.

PREÁMBULO

Quisiera agradecer la invitación para participar de esta iniciativa, lamentablemente poco usual en nuestra realidad profesional, que me extendió el coordinador de este libro, mi estimado amigo Marcos Morales, ya que constituye un gran honor para mí cooperar con este artículo en un libro en homenaje a la memoria del destacado abogado Santiago Larraguibel Zavala.

Conocí a don Santiago en el año 1994, época en la que éste se encontraba en el ejercicio privado de la profesión, después de haber hecho una exitosa carrera en el sector público que concluyó como Jefe del Departamento de Propiedad Industrial.

De las veces que tuve contacto con él, siempre me llamó la atención su espíritu de dedicación hacia la propiedad industrial y su versado conocimiento de realidad nacional sobre la materia. Me atrevería a decir que Santiago Larraguibel era de esas personas que llevaba la propiedad industrial en la sangre y su compromiso hacia esta, tanto en el sector público como privado, así como desde el punto de vista académico o práctico, colmó gran parte de su interés, sirviendo de ejemplo a muchos que hacemos de esa actividad nuestro quehacer principal, para mantenernos empapados de un tema de interés creciente en el derecho y en permanente actualización.

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene por objeto servir de ayuda a la comprensión de una materia de incalculable interés y trascendencia, tanto para los profesionales practicantes de la propiedad

* Abogado, Universidad de Chile. Director de la Asociación Chilena de la Propiedad Industrial (ACHIPI).

industrial, como también, para la judicatura, y que dice relación con la interpretación de las patentes de invención.

La inteligencia y ponderación que se utilice a la hora de interpretar una patente de invención necesariamente deberá considerar los objetivos propios de los sistemas jurídicos protectores de las mismas, como son: El incentivo a la innovación, favorecer la inversión en tecnología nueva, propender a la difusión y publicidad de las nuevas tecnologías. Dichos objetivos no se logran con una interpretación antojadizamente extensiva de las patentes de invención, ya que ello precisamente derivaría en un efecto contrario al mismo sistema, y por partida doble: Para el inventor o titular de la patente, al tener un invento que se extiende a más de lo que efectivamente corresponde sin que tenga la necesidad de innovar en más a consecuencia de esa sobreprotección, y para los terceros, al ver en dicha sobreprotección una cortapisa a emprender y a utilizar el saber técnico ya conocido, cuyo uso es la base de toda nueva creación.

Interpretar una patente no solo lleva implícito determinar el contenido de las materias que son objeto de un invento patentado sino que también, determinar su alcance –aspecto donde radica la mayor dificultad del tema-, lo que pone al interprete en la necesidad de llegar a concebir los contornos conceptuales de una invención a efecto de otorgar una acertada y justa protección al derecho exclusivo de que goza el titular de la misma, así como también, para no exponer a terceros que pudieren desarrollar una tecnología parecida o afín al mismo campo industrial de un invento ya patentado, a verse expuestos a malograr sus legítimas inversiones como consecuencia de una interpretación fuera de lugar, que amplíe el recto entendimiento de la esfera de protección de la patente de invención que se analice en concreto.

El correcto y justo entendimiento de una patente de invención es una moneda con dos caras. Una, desde el punto de vista del titular de la patente, que deseará una efectiva protección de lo que es suyo y le pertenece en forma exclusiva y; otra, desde el punto de vista de sus competidores, que requerirán certeza jurídica respecto de que su actividad no violenta el derecho ajeno y que, desde ese punto de vista, es perfectamente lícita.

El presente trabajo no discurrirá sobre los antecedentes, requisitos y reflexiones que deben concurrir a la hora de la tramitación de una solicitud de patente de invención para que un invento sea patentado, sino que nos referiremos a la situación de una patente vigente y cuyo contenido está siendo reproducido por un tercero sin la autorización de su titular.

Valgan entonces los siguientes capítulos para motivar una discusión en torno a la Doctrina de los Equivalentes, como herramienta de juicio que permita interpretar correctamente el contenido de una patente de invención, a efecto de otorgar una justa y efectiva protección a favor de su titular, sin que con ello se pase a llevar la libertad para usar el conocimiento público ya existente, el cual es absolutamente inapropiable y respecto de ello se necesita una debida seguridad jurídica para el libre ejercicio de todo emprendimiento.

2. INTERPRETACIÓN DE LA LITERATURA EXPOSITIVA DE LAS INVENCIONES

2.1. Aspectos generales

Nuestra legislación es bastante escueta a la hora de referirse a los antecedentes que forman parte de la literatura expositiva y demostrativa del invento cuya protección se ha dispensado. En efecto, simplemente se enuncian, en el artículo 43 de la Ley 19.039, los documentos escritos cuya existencia debe verificar el Departamento de Propiedad Industrial al momento de practicar el examen preliminar, con el objeto de dar lugar a la tramitación de una solicitud de patente de invención.

Los antecedentes requeridos son: Un resumen del invento, una memoria descriptiva del mismo, un pliego de reivindicaciones y los dibujos, cuando éstos se requieran para un mejor entendimiento del invento que se describe.

Además, el nuevo texto del artículo 43 y la agregación del artículo 43 bis, establecidos por la Ley 19.996, vienen a clarificar la verdadera función que cumple cada uno de los antecedentes que se deben acompañar a una solicitud de patente de invención.

En efecto, el artículo 43 bis señala claramente que el resumen tiene una función eminentemente técnica, señala que el Pliego de las Reivindicaciones define el objeto de la protección requerida, establece la exigencia de que ésta deberá ser clara y concisa así como también que debe sustentarse en la Memoria Descriptiva.

Por su parte, el mismo artículo señala la función de la Memoria Descriptiva en términos que debe ser clara y completa a efecto de que permita a un experto en la materia reproducir la invención sin necesidad de información adicional.

En lo que dice relación con la específica función de los textos que forman parte de lo que he llamado la literatura explicativa de la invención, el Reglamento de la Ley 19.039 asume una tendencia moderna en torno a la función que cumplen tanto la memoria descriptiva y el pliego de reivindicaciones en una patente, como dos cuerpos separados e independientes que forman parte de la literatura explicativa de un invento.

En efecto, las legislaciones antiguas sobre el tema sólo se referían a la descripción del invento sin distinguir entre memoria descriptiva y pliego de reivindicaciones. Así, nuestra primera legislación republicana en materia de patentes lo establece en su artículo primero al referirse sólo a “...una descripción fiel, clara y sucinta de la obra o invento...”¹, luego, lo propio hace el Decreto Ley 588, sobre Organización de los Servicios de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial el 29 de septiembre de 1925, que en su artículo 14 se refiere a la “...memoria explicativa del invento...”, expresión que también es usada por el Decreto Ley sobre Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial con fecha 27 de julio de 1931, y que es el antecesor de la Ley 19.039, publicada en el Diario Oficial el 25 de enero de 1991. Es este último cuerpo legal el que recoge una tendencia reciente, destinada a una mejor identificación de la materia inventiva propiamente tal, cuya protección ha sido requerida a la autoridad.

Ley Sobre Privilegios Exclusivos, artículo 1, promulgada el 9 de septiembre de 1840.

En relación con la Memoria Descriptiva, el Reglamento de la Ley 19.039 (en adelante el Reglamento) la define como el “documento mediante el cual el solicitante da a conocer en forma clara y detallada su invención, ... y, además, el estado del arte relacionado con dicho derecho”², y en cuanto al Pliego de Reivindicaciones, se lo define como 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 obtener protección”³, enunciación que luego es complementada con el concepto de Cláusula o Reivindicación, definida como: “...la enunciación o delimitación de lo que en definitiva queda protegido por la patente de invención o modelo de utilidad y cuya estructura es la siguiente: número de la cláusula, preámbulo, la expresión ‘caracterizado’, y la caracterización”⁴.

Mayor claridad se obtiene todavía al reparar en las características y contenidos que el Reglamento de la Ley 19.039 señala de manera más específica tanto para la Memoria Descriptiva, como para el Pliego de Reivindicaciones, exigiendo que las primeras contengan una descripción de lo conocido, una descripción de los dibujos –de haberlos- y una descripción de la invención, exigiendo respecto de este último punto que sea detallada y clara, que haga referencia a las partes y piezas del invento y deben bastar para que “...una persona especializada en el sector industrial al que se refiere pueda “reproducir la invención”...”⁵. Finalmente, la memoria descriptiva debe incluir un ejemplo de aplicación de la invención.

En cuanto a las Reivindicaciones, el Reglamento de la Ley 19.039 es meridianamente claro al señalar que éstas “definirán la materia que será objeto de la protección y deberán estar sustentadas en la memoria descriptiva. Consistirán exclusivamente en una descripción de los medios precisos que conducen a un resultado novedoso [y luego agrega]...serán tantas como sean necesarias para definir y delimitar correctamente la invención”⁶.

La función de las Reivindicaciones, como última palabra para determinar qué es lo que está comprendido en el invento y qué quedará fuera de él, se ve reforzada en los artículos siguientes, a propósito del contenido que deben observar las mismas. En cuanto a su contenido, se prescribe que el pliego “...deberá contener una primera cláusula independiente que designe el objeto de la invención y sus características principales que podrán ser detalladas o caracterizadas en las siguientes reivindicaciones...”⁷, se agrega luego que: “...la caracterización es la parte medular de una cláusula por cuanto define los elementos, combinaciones o agrupaciones de ellos, que constituyen el aporte técnico que reúne las condiciones de aplicación industrial, novedad, nivel inventivo, y por lo tanto, el mérito para otorgar una patente”⁸, y finalmente, se establece de manera categórica que: “La definición del invento propiamente tal así como lo que en definitiva queda protegido por el privilegio industrial que se otorgue, es aquél contenido, exclusivamente, en el pliego de reivindicaciones

² Decreto Supremo N° 285. Reglamento Ley 19.039, artículo 2, publicado en el Diario Oficial el 20 de mayo de 2003.

³ *Ibíd.* Artículo 2.

⁴ *Ibíd.* Artículo 2.

⁵ *Ibíd.* Artículo 37, inciso tercero.

⁶ *Ibíd.* Artículo 39, inciso primero.

⁷ *Ibíd.* Artículo 40, inciso primero.

⁸ *Ibíd.* Artículo 41, inciso tercero.

aceptado por el Departamento [de Propiedad Industrial]”⁹.

Cabe destacar el hecho que nunca una cláusula dependiente de otra principal podrá ampliar el contenido de esta, ya que tan solo su función es desarrollar y explicar lo ya expuesto en la cláusula principal.

Resulta importante igualmente hacer un alcance respecto de una supuesta intersección que se aprecia de los artículos citados, entre la función de la memoria descriptiva y el pliego de reivindicaciones. Recordemos que respecto de la primera, el Reglamento de la Ley 19.039 también habla de que en ésta se da a conocer en forma clara y detallada la invención. En consecuencia, corresponde indagar acerca de qué nivel de profundidad o precisión respecto de los elementos, partes y características el invento debe tener la memoria descriptiva si ésta además de dar a conocer en forma clara y detallada la invención, debe contar con la información suficiente para que un experto en la materia pueda reproducir la invención.

Surge entonces de manera automática la pregunta de ¿cuál sería la necesidad de establecer como adicional a la memoria descriptiva, un pliego de reivindicaciones? O, en una situación que no debe ser extraño encontrar, cabe preguntarse ¿Qué hacer frente a una contradicción entre la memoria descriptiva y el contenido de las reivindicaciones?

La respuesta no la encontramos en el texto expreso de la norma, si bien podemos afirmar que dicho texto recoge y da por entendida una tendencia general extendida desde antiguo y cuyo hito de iniciación se encuentra “En el Reino Unido, a partir de 1711 –donde- se introdujo la obligación del titular de la patente de depositar una descripción de la invención en el plazo de seis meses desde la concesión de la misma. En ella tenía que describir y determinar el carácter esencial de la invención, así como el modo de ejecutarla. Esta exigencia de distinguir en el seno de la descripción entre la esencia de la invención y el modo de aplicarla originó la aparición de una especie de reivindicación dentro de la descripción. Con el tiempo, las reivindicaciones pasaron de ser descriptivas y genéricas a convertirse en claras y sintéticas”¹⁰. La tendencia llega al derecho europeo-continental por la vía de la exigencia práctica de que la descripción contara con una parte en la que el inventor señalara de manera precisa y clara el meollo del invento. La consagración o exigencia del uso de Reivindicaciones expresamente señalada en el texto de las legislaciones se concreta en España en el año 1829, en Alemania el año 1891, y en Francia en el año 1968.

En nuestro país, el establecimiento formal de la exigencia de un pliego de reivindicaciones que definan la materia del invento lo encontramos a partir de la dictación de la Ley 19.039, vigente desde 1991.

En consecuencia, en el derecho comparado –que no es sino la fuente material más directa del derecho de patentes de invención aquí en Chile- se produce toda una evolución de este “apéndice” dentro de la descripción que toma vida propia tomando el nombre de Pliego de Reivindicaciones y que es objeto de reglamentación más al detalle, como lo conocemos hoy en

⁹ *Ibíd.* Artículo 42, inciso primero.

¹⁰ SALVADOR JOVANÍ, Carmen, *El ámbito de protección de la patente*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2002, p. 52.

día. Dicha evolución responde a su vez a una necesidad básica y que dice relación con el objeto de este trabajo como es, valerse de un texto único y principal que permita acotar el sentido y alcance de la invención y anteponer su contenido a la propia descripción, considerándolo como la última palabra en materia de lo protegido.

La memoria descriptiva entonces asume el rol de ser la explicación general que se engarza con el ámbito de aplicación industrial del invento, las técnicas ya conocidas, la puesta en práctica del invento y los ejemplos de sus aplicaciones, estadísticas y registros demostrativos del avance o innovación que se presenta pero, en ningún caso, será la que describa pormenorizadamente y de manera esquemática las partes y elementos que en sí mismos constituyen el invento.

De lo anterior se siguen ciertas consecuencias que todo intérprete deberá tener presente al momento de definir el contenido de un pliego de reivindicaciones que tiene a la vista:

- a) Que son las reivindicaciones las que detallan de manera específica y pormenorizadamente el invento,
- b) Que conocer la estructura de las reivindicaciones es el paso previo esencial para distinguir entre el estado del arte previo y, por lo tanto, lo que está fuera del alcance de la protección y de lo verdaderamente inventado,
- c) Que lo no expresado en la parte medular de las reivindicaciones (caracterización) o inferido directa e inequívocamente de dicha parte medular simplemente no queda protegido y no es parte de la patente.
- d) Que en caso de contradicción entre la memoria descriptiva y las reivindicaciones, en definitiva debe estarse a éstas últimas, en cuanto se trata de una declaración unilateral del solicitante de la patente, de carácter y estructura obligatoria y omnicompreensiva del invento cuya protección ha sido reclamada.

Aclarado el punto en relación al rol de las reivindicaciones dentro de la literatura explicativa de un invento, resulta ilustrativo conocer ahora lo que se ha dado en la práctica y doctrina comparada, al momento de interpretar el alcance del contenido de un invento, así como también conocer el desenvolvimiento de una natural evolución doctrinaria que nos lleve a encontrar en nuestro derecho las herramientas que se utilizan actualmente para determinar el contenido de las patentes de invención.

2.2. Doctrina literalista

Tal vez una cita que ahorre mayores explicaciones sobre esta visión es aquella hecha a Franzosi que señala “en un sistema en el cual los límites de la protección vienen determinados por las reivindicaciones, resulta aún más difícil justificar una interpretación de la patente que vaya más

allá de las reivindicaciones”¹¹ y luego agrega que “el alcance de la patente viene determinado por las reivindicaciones y no por el problema técnico resuelto por el inventor”.

La cita anterior nos pone de lleno en la llamada doctrina literalista por ser ésta la que interpreta el contenido de un invento de manera más apegada a lo literal de las palabras expresadas en las reivindicaciones.

De acuerdo con esta forma de interpretar el alcance de un invento, no debemos reparar en la función que el invento cumple y deben considerarse las reivindicaciones de manera pética ya que todo lo no dicho en ellas, aun cuando, a la luz del problema técnico que la patente resuelve, pudiere parecer razonable estar comprendido, no se encuentra bajo la esfera de la protección legal.

La sentencia EMI v. Lissen citada por Carmen Salvador, en su obra antes señalada, ayuda a rescatar aún más el espíritu tras esta doctrina cuando se indica que “...*What is not claimed is disclaimed...the forbidden field must be found in the language of the claims and not elsewhere...*”¹². El poder de las palabras parece ser absoluto, delimitador y definitivo al punto que transgredir un derecho de patente de invención, de acuerdo con esta doctrina, sería algo relativamente fácil al convertirse el pliego de reivindicaciones en una verdadera camisa de fuerza del invento que no deja lugar para incluso proteger al titular de la patente de cambios meramente cosméticos que pudiere hacer un tercero.

Aparentemente esta doctrina podría inspirar en cierta medida nuestro derecho que expresamente señala en el artículo 42 del Reglamento de la Ley 19.039 que “La definición del invento propiamente tal así como lo que en definitiva queda protegido por el derecho de propiedad industrial que se otorgue, es aquél contenido, exclusivamente, en el pliego de reivindicaciones aceptado por el Departamento. Sin embargo, la memoria descriptiva y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones”.

Ahora bien, que la definición del invento se contenga exclusivamente en el pliego de reivindicaciones, como lo indica el artículo citado, no parece ser una expresión que caiga de lleno en esta doctrina. Es posible demostrar lo afirmado en el hecho que el propio rol de las reivindicaciones, si bien es determinante a la hora de descifrar lo protegido, no por ello éstas se considerarán como un cuerpo aislado y autónomo dentro de los antecedentes que acompañan la patente y de ahí que resulta necesario que sea útil la consideración de los demás antecedentes de la patente para obtener una justa interpretación. No por otra razón existe la exigencia de que las reivindicaciones estén sustentadas en la memoria descriptiva.

Además, el origen de la Doctrina Literalista se atribuye al desarrollo jurisprudencial Inglés, precisamente respecto de la comparación de patentes de menor altura inventiva, dado que en dicho sistema no se reconocen los modelos de utilidad.

¹¹ Cit. por TORRENTS, Luís y VIDAL-QUADRAS, Miguel, “La Doctrina de los Equivalentes y su Aplicación en España”, en *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia, Homenaje a A. Bercovitz*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 2005, pp. 952 - 953

¹² SALVADOR, Carmen. Op. Cit., p. 72.

Refuerza el hecho que nuestro sistema no se inclina por una doctrina eminentemente literalista la necesaria distinción, por una parte, de los objetos, elementos, partes o etapas que componen o integran un invento determinado y, por otra, el alcance que dichos elementos, partes o etapas poseen. Esta distinción resulta evidente si comparamos un modelo de utilidad con una patente de invención.

En efecto, en un modelo de utilidad, por las características de ser una invención menor, a la cual no se le exige altura inventiva, el objeto del invento, por un lado, y su alcance, por el otro, serán, por regla generalísima, dos esferas de idénticos contornos, perfectamente superpuestas y, por lo tanto, su protección está casi totalmente limitada a lo literal de las palabras expuestas en las reivindicaciones. Contrariamente, para el caso de una patente de invención, que contiene una correlación mucho más compleja de elementos, partes, etapas, pesos y medidas que la integran, el reemplazo de uno u otro de dichos elementos individualmente considerados, por parte del infractor, no necesariamente viene a constituir un alejamiento absoluto del invento propiamente tal aun cuando pudiere parecer alejado de lo declarado en las reivindicaciones, como sí es más probable que se entienda en los modelos de utilidad.

2.3. Doctrina de la idea inventiva

La doctrina de la idea inventiva se desprende principalmente de la interpretación de las patentes de invención que gozó de gran aceptación en Alemania. De acuerdo con ésta, más que reparar en lo literal de las palabras expresadas en las reivindicaciones, la protección y derecho de exclusiva se capta a partir de la función del invento en cuanto emanación del derecho natural del inventor.

La protección y alcance del invento no necesariamente debe ser expresado en las reivindicaciones sino que en la idea subyacente que emana de la documentación acompañada a la patente que no es sino la manifestación de voluntad del inventor y, desde luego, del espíritu y la función-solución que éste ofrece.

Como una forma de catalizar esta forma de interpretar el invento “...tanto la doctrina como la jurisprudencia exigían que la idea general de la invención cumpliera una serie de requisitos, como eran que la misma fuera deducible de las reivindicaciones, cumpliera los requisitos de patentabilidad y que el solicitante no hubiera renunciado a la misma”¹³.

De acuerdo con el texto del Reglamento de la Ley 19.039, cuyas principales disposiciones ya han sido citadas no es posible desprender que el concepto de “idea inventiva” sea el que se ha pretendido consagrar en nuestro país.

2.4. Doctrina de la esencialidad

¹³ *Ibíd.* p. 69

Algo más específico que puede entregar útiles herramientas para obtener una interpretación más acertada de un invento patentado, a la hora de compararlo con otro similar o idéntico, es la llamada Doctrina de la Esencialidad.

La doctrina y jurisprudencia españolas han sido las encargadas de consagrar esta doctrina que “...tiene su centro de gravedad en el discernimiento de cuáles sean los elementos esenciales de la invención...”¹⁴

Determinar los elementos esenciales de una patente de invención necesariamente nos lleva a reconocer, en oposición, cuáles son sus elementos accidentales o accesorios, que no constituyen propiamente el o los elementos que forman parte del acervo inventivo y que poseen novedad, altura inventiva y aplicación industrial.

La tarea no es fácil sino todo lo contrario. Establecer qué es lo esencial en un invento exige necesariamente ponerse en la situación de una persona versada en la materia o arte de que trata el objeto de la patente y, desde esa perspectiva, discriminar aquéllos elementos o partes de un invento que vienen a ser la condición, característica o medio esencial del mismo de los que cumplen una función meramente superflua.

Hecha esa labor, la infracción se configurará cuando el infractor haya eliminado, modificado o agregado elementos que son secundarios o accesorios y, en cambio, haya mantenido lo esencial del invento.

Lo esencial del invento no podrá entonces ser algo que formaba parte del estado de la técnica o arte previo al momento de solicitarse la patente que se estaría infringiendo. Tampoco será esencial un elemento que, de acuerdo a una persona versada en la materia a la cual se refiere el invento, consideraría obvio al momento en que es solicitada la patente que se infringe.

En consecuencia, la infracción de la patente, de acuerdo con esta interpretación, se concreta y consume sólo cuando hay una reproducción de los elementos esenciales de la misma.

Para determinar cuáles son los elementos esenciales de un invento obviamente tendremos que recurrir a los antecedentes y documentos que forman parte de la literatura explicativa del mismo y, consiguientemente, analizar lo declarado en las reivindicaciones, a partir de la estructura de las mismas, a la luz de la memoria descriptiva, los dibujos, y lo conocido que forma parte del arte previo. Dicho ejercicio deberá ser hecho además bajo el criterio de una persona versada en el arte del que trata la patente para determinar de qué manera algunos elementos y combinaciones que forman parte de lo medular del invento pueden ser considerados obvios y, por lo tanto no protegidos, y de qué manera podrán ser considerados no obvios y, por lo tanto, con altura inventiva.

Este ejercicio es determinante ya que un mismo elemento o combinación de elementos que formen parte sustancial de una patente podrían ser considerados como esenciales a la misma y por tanto, objetos de protección, y al mismo tiempo, en otro rango, con otras características o

¹⁴ TORRENTS, Luís y VIDAL-QUADRAS, Miguel. Op. Cit., p. 954

de manera aislada o en conjunto con otros elementos adicionales, podrían ser considerados como elementos obvios o que formaban parte del estado del arte previo y, por lo tanto, que queden fuera de lo esencial.

Como pauta general, debemos considerar que los elementos esenciales de una patente de invención deben siempre estar reivindicados y formar parte de lo medular de la patente bajo el concepto descrito en el artículo 42 del Reglamento de la Ley 19.039, ya que, de lo contrario, no tendrían dicho carácter. Son esos elementos esenciales los que son inevitables e indispensables para el resultado propio de la invención.

Por ello, la determinación de los elementos de esa naturaleza y, desde luego, los secundarios requieren del interprete conocer la estructura general de las reivindicaciones, detectar los énfasis o renunciaciones del solicitante de la patente en los textos sustantivos que conforman la patente y particularmente en las reivindicaciones independientes¹⁵, ponerse en el lugar de una persona versada en la materia a la hora de analizar los elementos particulares cuya combinación y correlación está protegida a efecto de discriminar si esos elementos particulares son o no prescindibles para la solución del problema técnico que aborda la patente.

De lo anteriormente dicho es posible de anticipar un serio inconveniente en la aplicación de esta doctrina como es su imposibilidad para ver o configurar una infracción sobre la base del reemplazo de algún elemento que se considera esencial por otro que, sin ser conocido para la misma función resulta evidente que viene a ser un cambio meramente cosmético o de apariencia para diferenciarse del invento patentado, en términos de permitir la misma solución al problema técnico que resuelve la patente.

Por tal motivo, se ha considerado que esta doctrina no lleva necesariamente a una protección jurídica certera y, por ello, en algunos casos puede dar lugar a una inequitativa protección del derecho de exclusividad propio de toda patente de invención.

3. DOCTRINA DE LOS EQUIVALENTES

3.1. Antecedentes generales

Las dificultades en interpretar correctamente una patente de invención, para los fines de dar una acertada protección a los derechos emanados de la misma, han llevado al extremo de que muchas veces un mero cambio cosmético, como el reemplazo de elementos insustanciales, o alteraciones en elementos que son esenciales por otros que, obviamente, no podían sino entenderse que forman parte del invento, dejen al titular del derecho de exclusiva sin protección.

Esto ha llevado a la doctrina y jurisprudencia comparada a hacer algunas disquisiciones

¹⁵ Debemos entender las reivindicaciones independientes como aquellas que siempre dan cuenta o expresan las características esenciales de una invención en términos que lo reivindicado por este tipo de cláusulas no queda comprendido en otras, salvo en las cláusulas que sean dependientes de **aquéllas**.

específicas con el objeto de comparar un invento patentado con un objeto o procedimiento no patentado y que cumple una misma función técnica. Dichas disquisiciones siempre han sido adoptadas batiéndose entre dos límites: Por un lado, el ejercicio justo del derecho del titular de la patente y, por otro, el derecho anterior de cualquier persona no titular de esa patente a valerse de lo que ya es conocido en el estado del arte previo y que no puede ser objeto de apropiación individual.

La doctrina ha estimado como una necesidad, para la correcta protección del derecho de exclusividad que emana de una patente, que la interpretación de ésta vaya más allá de las reivindicaciones, sin que ello deba entenderse como que el objetivo de tal interpretación se traduzca en una protección que exceda los límites del invento sino que, por el contrario, que se otorgue una justa protección al titular de una patente frente a cambios fútiles, irrelevantes o meramente cosméticos.

La necesidad de una “justa” protección se explica entonces, por la naturaleza de derecho incorporal o derecho intangible que emana de la patente de invención, que facilita su copia e imitación ya que no excluye su uso por varias personas a la vez, cosa contraria a la que ocurre con los bienes corporales.

Tal tipo de protección, que no se restringe a lo literal del invento, no es en absoluto extraña en el derecho de la propiedad industrial si se piensa que en materia de marcas comerciales, el legislador no solo establece la imposibilidad de coexistencia de dos marcas idénticas, a nombre de distintos titulares, para distinguir unos mismos productos, sino que también impide la coexistencia de dos marcas idénticas, a nombre de distintos titulares, que distinguen bienes o artículos relacionados e, incluso, impide la coexistencia de marcas semejantes, en términos de que puedan confundirse, respecto de unos mismos productos pudiendo también llegar a impedir la coexistencia de marcas semejantes, en términos de que puedan confundirse, respecto aún de productos relacionados.

La complejidad que reviste esto en materia de patentes de invención esta dada porque las legislaciones, y desde luego la nuestra, no dan pista alguna del criterio que debemos seguir para poder identificar cuándo una patente está siendo infringida mediante un producto o proceso. En materia de marcas comerciales la ley sí nos da el criterio: La posibilidad de confusión. En materia de patentes, nada se nos dice acerca de ello.

Esta problemática se intenta resolver con la Doctrina de los Equivalentes, cuyo concepto, características y principales manifestaciones analizaremos en los títulos siguientes.

3.2. Explicación y características de la doctrina de los equivalentes

La doctrina de los equivalentes se explica a partir de la consideración de que para el intérprete, todos los elementos de la patente son esenciales. Esto es, no hay una necesidad previa de distinguir entre elementos esenciales de los no esenciales o secundarios, así “...en particular se afirma que la unilateralidad de las declaraciones efectuadas por el solicitante conducen a la

necesaria consecuencia de considerar que todos los elementos son esenciales”¹⁶.

Toda la literatura explicativa de las invenciones, que se presentan para ser objeto de protección, constituyen un acto unilateral del solicitante, una declaración de lo que se pretende proteger, una declaración de aporte nuevo, de desarrollo tecnológico nuevo, de solución antes inexistente a un problema que no era solucionado de igual forma con anterioridad. Por ello, se puede afirmar que lo declarado en las reivindicaciones es de cuenta y riesgo del solicitante y, consiguientemente, lo que quedará protegido, así como lo que quedará excluido de la protección.

Por lo tanto, esta explicación de lo que el invento es y de lo que el invento soluciona surge del interés más profundo del inventor o su cesionario, queda de manifiesto en las formas prescritas por la legislación y regulaciones complementarias, y es concretado en las reivindicaciones como un todo indivisible del que debe extraerse, por una parte, el objeto de la protección y, por otra, el ámbito o extensión de la misma, a efecto de otorgar una protección justa. Por tal, debe entenderse no solo aquélla que resulta evidente cuando el invento es reproducido de manera idéntica por el infractor, sino que además, cuando la protección se extiende a alguna variante del objeto protegido, esto es, en el caso en que el derecho de exclusividad también se entienda vulnerado frente a sustituciones “...de elementos reivindicados por otros alternativos cuya utilización habría sido evidente para el experto en la materia en la fecha de solicitud de la patente , quien entendería que dicha realización alternativa no había quedado excluida de protección por parte del titular de la patente”¹⁷. A lo anterior me permito agregar un requisito adicional e indispensable como es que siempre y cuando dichos elementos considerados como sustitutos o equivalentes, no hayan sido usados para esa misma función o solución técnica desde antes de la fecha en que fue solicitada la patente que se analiza en concreto.

Consecuentemente con lo ya dicho, la omisión de elementos de una patente (y no su reemplazo) no permitiría configurar una violación de la patente de acuerdo con esta doctrina de los equivalentes y, a cambio, pareciera ser que para este caso, la determinación de la existencia o no de una infracción pueda mejor alcanzarse analizando la patente desde una perspectiva de la doctrina de la esencialidad o desde un análisis parte por parte del invento protegido.

A diferencia de la doctrina de la esencialidad, que distingue entre elementos esenciales de los que no lo son en una patente, en la doctrina de los equivalentes se evalúa si el elemento sustituido y aquel que lo sustituye tienen una misma función con miras a solucionar el mismo problema técnico. Esto es, busca determinar si la alteración o reemplazo de forma, tamaño, materia, disposición, relación, uso y etapas cumplen o no el mismo rol y si actúan de la misma forma con miras a obtener un resultado técnico.

Si no prestan sustancialmente una misma función o prestándola, la utilización de un elemento equivalente apunta a un resultado sustancialmente distinto podemos considerar que no estamos frente a una infracción.

¹⁶ TORRENTS, Luís y VIDAL-QUADRAS, Miguel. Op. Cit., p. 957

¹⁷ *Ibíd.*, p. 959

Es importante entonces tener en claro que no es lo mismo que un elemento cumpla una misma función a que provoque el mismo resultado. La función podrá ser entendida como el rol o modo de operación que cumple dicho elemento sustituto en el concierto de aquellos que también forman parte de la patente, y el resultado dice directa relación con el efecto que produce.

La infracción a la patente se concretaría entonces cuando hay una misma función con miras al mismo resultado, o solución técnica, independientemente del grado de eficacia con que se llegue a ese resultado o solución obtenida.

Por lo mismo, no podemos entender, que haya infracción de una patente cuando el elemento sustituto cumple una función técnica distinta del que reemplaza, aún cuando el resultado sea el mismo a consecuencia de la acción de otros elementos. En esos casos, de haber infracción, ésta tendría que ser configurada por la acción de esos otros elementos que no han sido reemplazados o sustituidos por equivalentes.

Al mismo tiempo, la sustitución de un elemento, para configurar una infracción por equivalencia, requerirá necesariamente que apunte a la solución de un mismo problema técnico. Por ello, si la sustitución apuntaba o tenía por objeto la solución de un problema distinto, entonces estamos hablando de una situación que está fuera de una infracción, por equivalencia, de una patente.

De esto deriva la trascendencia de que el redactor de las reivindicaciones se preocupe de enunciar de manera meridianamente clara y directa las soluciones técnicas a las cuales apunta su invento, para que todas ellas puedan quedar comprendidas en la protección.

Finalmente, la introducción de un elemento objetivo de interpretación será necesario para la correcta evaluación de los elementos que forman parte de un invento, en términos de que el reemplazo total o parcial de algunos de sus elementos pueda configurar una infracción a la patente y, por ello, una trasgresión al derecho de propiedad de su titular.

Esta última consideración es de extrema importancia entenderla con meridiana claridad ya que el principio general es que no resulta posible extender la protección de una patente a aquellos elementos o aspectos sustitutos o equivalentes que ya son parte del estado del arte en términos de cumplir la misma función y para el mismo resultado que se busca con su utilización (prescindiendo del grado de eficacia con que se logre dicho resultado).

Por lo tanto, es en este preciso punto en que el intérprete, encarnado en un juez, es puesto en su rol más importante ya que deberá actuar con justicia en favor del titular de la patente y, al mismo tiempo, deberá dar certeza jurídica a quien no es el titular de la patente de invención. De haber un error éste costará caro ya que, o dará una protección insuficiente al derecho de propiedad al que es llamado a proteger, o por el contrario, se extralimitará en dicha protección y limitará el ejercicio de la libertad de emprender a favor de quien o quienes no son titulares de la patente de invención en cuestión.

De acuerdo con la doctrina de los equivalentes, y cumplidos los supuestos de que los elementos sustitutos de aquellos que forman parte del invento patentado cumplen la misma función, el intérprete deberá ponerse en el lugar de una persona versada en la materia para considerar dos aspectos:

- a) Si estos elementos en su calidad de equivalentes técnicos o sustitutos forman parte del arte previo, para la misma solución técnica, y
- b) Si estos elementos, en su calidad de equivalentes técnicos o sustitutos, no forman parte del arte previo, pero su introducción pueda o no resultar obvia.

Constituye una regla de oro “...que la inclusión de elementos ya conocidos en la realización de un tercero constituiría una solución no amparada por el derecho de la patente. La existencia en el estado de la técnica de descripciones anteriores a la solicitud de la patente de las que se desprenda que tal realización no podría haber dado lugar a un derecho de patente representa asimismo un límite objetivo a la interpretación de la extensión de la protección del derecho de patente”¹⁸. Al respecto debemos entender entonces de manera excepcionalísima, que la utilización de esos elementos equivalentes que forman el arte previo sí infringirían la patente cuando el o los mismos *no eran utilizados para la misma función y solución técnica para la cual es aplicado en el invento y ello es objeto expreso de mención por parte del inventor* o, que en términos de una persona versada en la ciencia o arte al que se refiere el invento no pudiese sino entenderse inequívocamente que el inventor ha querido comprender dicho arte previo en las reivindicaciones, situación que conocemos como el estado líquido de la técnica.

El “estado líquido de la técnica”, en consecuencia, es aquél que está expresamente contenido en el pliego (y que merece protección) ya que su utilización para los efectos de la solución que se logra con el invento exige una actividad inventiva de un experto o persona versada en la materia en términos que no pueda sino considerarse como un elemento más de aquellos en los que recae la protección de la patente.

El ejercicio de ponerse en el lugar de un experto en la materia busca dar un carácter objetivo al análisis del intérprete de la patente ya que exige la aplicación de un conocimiento de la realidad técnica en términos que, de acuerdo con el acervo de una persona versada en la materia a la cual se refiere el invento, el reemplazo de los elementos o partes sustitutas que se analizan, para efecto de determinar si infringe la patente por equivalencia, le hubiere demandado o no desarrollar una actividad inventiva.

En otras palabras, existiendo igualdad de función, rol o modo de operación del elemento que reemplaza a otro que sí es parte de un invento patentado, en términos que son intercambiables, y no habiendo sido conocida dicha aplicación de ese elemento de reemplazo para un mismo resultado (prescindiendo del grado de eficacia), sólo se infringiría la patente si dicho reemplazo fuere obvio¹⁹ y, por lo tanto, su elección como equivalente no demandare una actividad

¹⁸ *Ibíd.*, p. 967.

¹⁹ En otras palabras, si la introducción del equivalente no es obvia, esto es, exige de una actividad inventiva, de un paso más allá, estamos hablando de un invento distinto.

inventiva a ningún experto en la materia.

En algunos casos, como se verá más adelante, se ha ido más lejos aún y se ha exigido al intérprete que, puesto en el lugar de una persona versada en el tema, sólo considere que hay infracción de un elemento sustituto equivalente cuando cumpliendo la misma función, no siendo ya parte del estado del arte para la misma solución, y siendo obvia su utilización como equivalente, no pudiere sino entenderse de la lectura de las reivindicaciones que el titular del invento patentado quiso comprenderlo dentro de la patente. O sea, como se ha dicho más arriba, la interpretación de las reivindicaciones, a la luz de esta doctrina es a cuenta y riesgo de lo que el titular de la patente ha declarado y ha querido proteger.

Como criterio de carácter general, resulta importante constatar una reflexión que hace el Grupo Americano de la AIPPI en su reporte a la Q 175 en términos que por lo general, sólo las invenciones pioneras, avanzadas o principales en un campo determinado tienen un ámbito de protección más amplio que meras invenciones menores o mejoras²⁰.

Lo anterior constituye una verdad de gran utilidad práctica a la hora de interpretar las patentes ya que en el caso que se trate de invenciones relativas a productos, aparatos o procesos que utilizan o combinan elementos o etapas ya conocidas para el estado del arte previo, y que cumplen una misma función, obviamente será mucho más difícil para el intérprete pretender comprender dentro del ámbito de protección de la patente los equivalentes a dichos elementos o etapas ya conocidas.

Todo lo dicho precedentemente constituye un panorama general de lo que es la doctrina de los equivalentes. Sin embargo, en estricto rigor no podemos hablar de una sola doctrina de los equivalentes ya que ha habido, desde su enunciación formal como doctrina por parte de J. Kohler, en su obra de 1900 titulada “Handbuch des deutschen Patentrechts”²¹, diversos matices que recogen las particularidades de los distintos sistemas legales de protección de patentes de invención así como también ha existido una evolución jurisprudencial de más antigua data en algunos países con capacidad de generar tecnología patentable o en aquellos que son atractivos para ser receptores de patentes de invención.

En los próximos capítulos veremos los principales hitos y particularidades de la aplicación de la doctrina de los equivalentes en las jurisdicciones que lideran la creación de la tecnología patentable en el mundo, como también, en aquellas jurisdicciones de nuestra región latinoamericana cuya experiencia puede ser ilustrativa para los fines de aplicación, en Chile, de la mencionada doctrina; ello servirá como complemento necesario para una mejor comprensión de esta doctrina.

3.3. Doctrina de los equivalentes en las principales jurisdicciones

²⁰ GRUPO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DE AIPPI. Report Q 175, *The role of equivalents and prosecution history in defining the scope of patent protection*, <www.aippi.org>, 15 de Julio de 2005, p 2.

²¹ Así lo atribuye Carmen Salvador Jovaní en su obra *El Ámbito de Protección de la Patente*, ya citada.

3.3.1. *Doctrina de los equivalentes en Europa*

Entre los países suscriptores del tratado de patente Europea se ha dado recientemente un proceso de armonización muy interesante en materia de interpretación de las patentes de invención, particularmente, en torno a una interpretación a la luz de la doctrina de los equivalentes ya que ante la diversidad de criterios existentes entre los principales países europeos (Inglaterra, más apegada a una doctrina que se ha dado en llamar literalista y Alemania, más apegada a una doctrina de la idea inventiva) la Conferencia Intergubernamental reunida en Munich, en el mes de noviembre del año 2000, aprobó el Acta de revisión del Convenio de Patente Europea (CPE) en que incorporó un nuevo artículo al Protocolo de Interpretación del Artículo 69 de dicho convenio.

De acuerdo con el mencionado artículo de la CPE, “El alcance de la protección que otorga la patente europea o la solicitud de patente europea, estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. No obstante la descripción y los dibujos servirán para interpretar éstas”.

Dicho sea de paso que la norma transcrita tiene unos mismos elementos que nuestro artículo 39 del Reglamento de la Ley 19.039, ya citado en este trabajo, que se refiere a las reivindicaciones desde el punto de vista de su función, como aquellas que definen la materia del invento y que deben estar sustentadas en la memoria descriptiva.

Frente a la amplitud de criterios interpretativos que pueden surgir del texto del artículo 69 ya citado, el Protocolo Interpretativo del mismo artículo existente hasta Noviembre de 2000 establecía que:

“El artículo 69 no deberá interpretarse en el sentido de que el alcance de la protección que otorga la patente europea haya de entenderse según el significado estricto y literal del texto de las reivindicaciones y que la descripción y los dibujos sirven únicamente para disipar las ambigüedades que pudieran contener las reivindicaciones. Tampoco debe interpretarse en el sentido que las reivindicaciones sirven únicamente de línea directriz y que la protección se extiende también a lo que, según opinión de una persona de oficio que haya examinado la descripción y los dibujos, el titular de la patente haya querido proteger. El artículo 69 debe, en cambio, interpretarse en el sentido de que define, entre estos extremos, una posición que asegura a la vez una protección equitativa al solicitante y un grado razonable de certidumbre a los terceros”.

Entre tanta disparidad de criterios, se pretendió con este artículo al menos fijar los límites materiales sobre los cuales debería centrarse la interpretación. Por un lado, el entendimiento de un invento patentado no debe circunscribirse estrictamente al tenor literal de las reivindicaciones y, por otro, no debe acogerlas como una mera directriz o idea inventiva. Por el contrario, la interpretación debe tener un carácter teleológico en términos de cumplir dos objetivos: a) Otorgar una protección equitativa al solicitante, o sea, una protección justa, que elimine la sobreprotección, y b) Otorgar un grado de certeza razonable a los terceros, a efectos de que puedan desarrollar libremente sus actividades económicas sin riesgo de infringir la patente.

El texto del Protocolo de interpretación del artículo 69 de la CPE no solucionaba cabalmente la amplitud de criterios que podían darse dentro de los límites que el mismo fijaba para interpretar el ámbito de protección de las patentes y, desde luego, su texto resultaba insuficiente para los fines de la propia CPE en torno a tener un sistema uniforme para todas las jurisdicciones que forman parte de ella.

Por tal motivo fue aprobada, a fines del año 2000, una modificación del Protocolo de Interpretación del artículo antes mencionado agregándosele un artículo segundo con el siguiente texto: “Equivalentes. Para determinar la extensión de la protección otorgada por la patente europea, deberá tenerse debidamente en cuenta todo elemento que sea equivalente a un elemento indicado en las reivindicaciones” (Dicha modificación, según fue acordada, entraría en vigencia dos años después que ocurra la ratificación del mismo por parte de 15 países).

Con lo anterior el sistema de patente europea se ha matriculado derechamente con la doctrina de los equivalentes como mecanismo de interpretación del contenido y alcance de una patente de invención ya concedida.

Para concluir, podemos señalar como representativas de esta doctrina a dos emblemáticas sentencias adoptadas en Inglaterra. La primera, del año 1982, en el caso *Catnic v. Hill & Smith Ltd.* RPC 183 y, la segunda, en el año 1990 en el caso *Improver v. Remington* FSR 181²². En cuanto dieron lugar a una metodología que establece un triple cuestionamiento (*Improver Questions, Protocol questions*) que debe hacer el intérprete que está frente a una patente de invención concedida y debe evaluar si ésta es o no infringida por un tercero, siendo dicho cuestionamiento el siguiente:

Pregunta 1: ¿Es capaz la variante o elemento sustituto producir un efecto material en la manera como el invento funciona? Si la respuesta es afirmativa, estaremos frente a otro invento o, al menos, no estaremos en situación de una infracción. Si la respuesta es negativa –no produce efecto alguno–, debemos hacer una nueva pregunta para determinar si hay o no infracción:

Pregunta 2: ¿Resulta obvio, para una persona versada en la materia, que la variante o elemento sustituto no afecte la manera como el invento funciona? Si la respuesta es negativa, esto es, el sustituto o variante NO es obvio, quiere decir que la variante o elemento sustituto está fuera de la patente y no la infringe. Si la respuesta es afirmativa, debería motivarse una tercera y última pregunta:

Pregunta 3: A pesar de que la variante o elemento sustituto no produce un efecto en el funcionamiento del invento, y a pesar de que su introducción era obvia para cumplir la misma función, a la luz de un experto en la materia, ¿podría dicho experto entender, a partir del lenguaje de las reivindicaciones, que el estricto entendimiento de éste –*primary meaning*– fue un requisito esencial de la invención? Si la respuesta es afirmativa, entonces la variante no infringe la patente. En cambio, si el experto o persona versada en el arte debe entender de lo expresado

²² GRUPO DE GRAN BRETAÑA DE AIPPI, Report Q 175, *The role of equivalents and prosecution history in defining the scope of patent protection*, <www.aippi.org>, 15 de Julio de 2005, p.1

en las reivindicaciones que el estricto cumplimiento del significado original de éstas no era un requisito esencial de la patente, entonces, el sustituto o variante podría estar comprendido en la patente y, por lo tanto, la infringe.

Como siempre, este cuestionamiento es válido en la medida que el elemento sustituto o equivalente no era ya conocido por la técnica para los fines con miras a un mismo resultado.

3.3.2. *Doctrina de los Equivalentes en Estados Unidos de América*

En los Estados Unidos de América, la doctrina de los equivalentes viene a constituir un medio para establecer la responsabilidad, por infracción de patentes, por parte de copiadorees inescrupulosos que hacen cambios menores, no importantes o insubstanciales.

Para estimar correctamente si estamos frente a una infracción se exige la comparación entre el aparato o proceso supuestamente objeto de la infracción y el aparato o proceso materia de la patente, tal cual es descrito de manera literal en las reivindicaciones, con el fin de determinar si hay un infracción literal de las reivindicaciones. Consecuentemente, habría un incumplimiento literal de la patente cuando cada limitación expuesta en las reivindicaciones puede ser encontrada en el aparato o proceso que infringe.

Luego de esa primera comparación, de no ser posible configurar la infracción de esa manera, la doctrina de los equivalentes, tal cual es concebida en los estados Unidos de América se da cuando el aparato, elemento o proceso supuestamente objeto de la infracción cumple sustancialmente la misma función y en la misma forma para obtener el mismo resultado.

Esto es lo que se ha dado en llamar la prueba de la triple identidad (función, forma y resultado)²³.

Otra manera distinta de describir la doctrina de los equivalentes bajo el sistema Norteamericano es aquella en que, descartado la infracción literal de la patente, ésta se infringe si sólo hay diferencias insubstanciales en la variante.

En términos generales, la determinación de equivalente es obtenida en base a un análisis de la patente, elemento por elemento, en donde cada elemento o limitación en las reivindicaciones es considerada como relevante a la hora de determinar el ámbito de los derechos de patente que se analizan.

Por ello, para probar una infracción de patente bajo la doctrina de los equivalentes, el titular deberá probar que todos y cada uno de los elementos de la invención descritos en las

²³ GRUPO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DE AIPPI. Op. Cit., p 1. “Equivalents are assessed after the accused devise is compared to the literal words of the claims. If the accused device “performs substantially the same function in substantially the same way to obtain the same result” as the device recited in the claims, it infringes the patent under the doctrine of equivalents. *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co.*, 339 u.s. 605,607 (1950). <www.aippi.org>, 15 de Julio de 2005.

reivindicaciones, o sus equivalentes, se encuentran en el aparato, producto o proceso infractor.

Como ya se indicó en otro acápite de este trabajo, resulta importante constatar una reflexión que hace el Grupo Americano en su reporte a la Q 175 de la AIPPI en términos que por lo general, invenciones pioneras, avanzadas o principales en un campo determinado tienen un ámbito de protección más amplio que meras invenciones menores o mejoras, por tal razón, en éstas últimas, es mucho más difícil constatar una infracción por equivalencia.

Finalmente, podemos señalar que en los Estados Unidos de América la doctrina de los equivalentes es una *common law doctrine*, basada en el precedente judicial, que se remonta al menos al año 1853, en una decisión adoptada por la Corte Suprema Norteamericana²⁴ y que ha sido consistentemente reafirmada desde esa época tanto por las cortes de apelaciones federales como por la misma Corte Suprema.²⁵

3.3.3. Doctrina de los Equivalentes en Japón

Los japoneses entienden la doctrina de los equivalentes como un concepto jurídico que permite al interprete (un juez) declarar la infracción de una patente una vez que se cumplen ciertos requisitos y a pesar de que el producto o proceso en análisis pueda ser diferente, en parte, al producto o proceso patentado.

De acuerdo con la tradición japonesa en la materia, la doctrina de los equivalentes ha surgido únicamente por vía jurisprudencial, especialmente basada en una sentencia adoptada por la Corte Suprema de Japón²⁶ que fijó un criterio que, sin ser vinculante a las decisiones posteriores, sí ha venido a constituir un precedente con tal fuerza que ha arrastrado a las siguientes decisiones de los tribunales inferiores japoneses.

En resumen, de acuerdo con los criterios establecidos por esa decisión, se estima que un producto o proceso es equivalente a un producto o proceso patentado cuando se cumplen copulativamente los siguientes requisitos:

- a) La parte o porción de la invención protegida como patente que es diferente del producto o proceso eventualmente infractor no es una parte sustancial de la invención protegida,
- b) El propósito de la invención es aún cumplido por el producto infractor el cual reemplaza dicha porción –no sustancial al invento protegido– por otro elemento o proceso y la misma operación y efecto son alcanzados o logrados por el producto eventualmente infractor,
- c) El reemplazo señalado precedentemente podría haber sido fácilmente concebido por una

²⁴ Caso “Winans v. Denmead”, 56 U.S. 330 (1853).

²⁵ Casos emblemáticos que consagran la doctrina de los equivalentes son citados por el Grupo Norteamericano en el reporte de la Q 175, página 2: Festo Corp. V. Shoketsu Kogyo Kabushiki Co., 234 F.3d 558 Fed. Cir. 2000; Werner-Jenkinson Co. V. Milton Davis Chem. Co., 520 U.S. 17 (1997); Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Proas. Co., 339 U.S. 605 (1950)

²⁶ GRUPO JAPONES DE AIPPI, Respuesta a Q 175, <www.aippi.org>, 15 de julio de 2005, p. 1

persona versada en el arte al tiempo en que el producto eventualmente infractor ha sido elaborado,

d) Que el producto eventualmente infractor no sea parte de la tecnología públicamente conocida o del conocimiento existente al momento en que se solicitó la patente del invento y no pueda haber sido fácilmente concebido por una persona versada en el arte, basado en el conocimiento existente de dicho arte al tiempo de la presentación de la solicitud de patente y,

e) Que no haya circunstancias especiales tales como aquéllas en que el producto eventualmente infractor fue expresamente excluido de las reivindicaciones por el solicitante durante la tramitación de la patente.

De acuerdo con lo anterior se mantiene la constante de que los elementos que ya pertenecían al arte previo, a la hora en que la solicitud de patente fue presentada, quedan excluidos de la posibilidad de ser considerados equivalentes de los elementos reivindicados por la patente y al mismo tiempo, los elementos sustitutos o variantes de los reivindicados serán equivalentes en la medida que cumplan una misma función y efectos.

3.3.4. *Doctrina de los equivalentes en Latinoamérica*

a) *Argentina*. De acuerdo con lo declarado por el Grupo Argentino de la AIPPI, en su reporte a la Q 175²⁷, en ese país no hay una consagración normativa de la doctrina de los equivalentes y tan solo se ha citado un caso resuelto por la Corte Suprema, en el año 1890, donde se hace una comparación entre un invento patentado y un producto o artefacto similar, no patentado, en base al principio de lo fundamentalmente similar.

En nuestro concepto, dicha aplicación no constituye por sí solo la aplicación de la doctrina de los equivalentes a cabalidad que, como hemos visto, contiene una escalada de preguntas y análisis a la luz del texto de las reivindicaciones, del cabal conocimiento del estado del arte previo y del estándar objetivo dado por lo que una persona versada en la materia podrá considerar si los sustitutos son equivalentes o no.

No obstante lo anterior, el reporte base de este acápite cita a otras sentencias posteriores emanadas de cortes federales de la cuales se advierte un análisis en base a que la alteración de detalles no impide que se configure la infracción cuando los principios fundamentales del invento ha sido usados o bien, cuando así puede determinarse del *test* de función-forma-resultado al momento de comparar. Todos esos casos han sido obtenidos, según el reporte que sirve de fuente a esta parte, hasta antes de la ley de propiedad industrial vigente a partir de 1995.

b) *Brasil*. La ley brasilera de propiedad industrial consagra expresamente la doctrina de los equivalentes al establecer en su artículo 186 que (traducción libre): “Los crímenes de este Capítulo se cometen aun cuando la violación no afecte a todas las reivindicaciones de la

²⁷ GRUPO ARGENTINO DE AIPPI, Respuesta a Q 175, <www.aippi.org>, 15 de julio de 2005, p. 1

patente o aún si es restringida al uso de medios equivalentes al objeto materia de la patente”

No obstante esa consagración, de acuerdo con el reporte a la Q 175 del Grupo Brasileño de la AIPPI no existe caso judicial alguno que haya esbozado dicha doctrina al resolver un conflicto entre partes.²⁸

c) *México*. En México no existe una provisión especial de la ley del ramo de la cual pueda inferirse que la doctrina de los equivalentes tiene una consagración de texto.

De acuerdo con el reporte del Grupo Mexicano de AIPPI a la Q 175, los equivalentes son usualmente analizados durante la tramitación de una solicitud de patente con el fin de establecer las diferencias entre el arte previo y el invento que está siendo patentado²⁹

4. APLICACIÓN DE LA DOCTRINA DE LOS EQUIVALENTES EN CHILE

Hemos señalado anteriormente en este trabajo (sección 2.1), que el pliego de reivindicaciones es el documento base para determinar el sentido y alcance del invento que se describe en el mismo.

No son sino las reivindicaciones, y específicamente su caracterización, lo que define el invento, lo explica y de cuyo contenido, de su redacción y lenguaje podremos interpretar el objeto real de lo que está protegido.

La documentación explicativa adicional que exige nuestra legislación (Resumen, Memoria Descriptiva y Dibujos) no vienen a ser sino un complemento donde las reivindicaciones se sustentan y, desde luego, se trata de una documentación que sirve para interpretar y entender el invento y sus alcances.

Lo anterior resulta del sentido natural y obvio de la legislación vigente y de su reglamentación, según pudimos apreciar en su oportunidad. Sin embargo, ello es tan solo el punto de partida de un análisis que deberá concluir en la correcta apreciación del invento con miras a compararlo con un producto o procedimiento que pudiere entrar en conflicto con los intereses del titular de la patente.

Será entonces el juez quien deba, con el auxilio de expertos, calificar en último término el invento patentado y compararlo correctamente con un producto o proceso no patentado de un tercero.

Dicha labor es neta y esencialmente jurídica, no puede ser entregada a la calificación de un técnico de manera pura y simple, sino que debe pasar por el tamiz de un juez que deberá, como se dijo, auxiliarse de la opinión del experto y, al mismo tiempo, deberá extraer de las reivindicaciones su verdadera originalidad, atendidos los factores que se indican en el párrafo

²⁸ GRUPO BRASILEÑO DE AIPPI, Respuesta a Q 175, <www.aippi.org>, 15 de julio de 2005, p. 1

²⁹ GRUPO MEXICANO DE AIPPI, Respuesta a Q 175, <www.aippi.org>, 15 de julio de 2005, p. 1

siguiente.

En otras palabras, establecer que la labor de interpretación de las reivindicaciones no es una cuestión meramente técnica sino que de calificación jurídica no se explica por una suerte de “chovinismo profesional” sino por el hecho que será el juez quien deberá ponderar cómo debe ser entendido un invento, según es explicado en las reivindicaciones, a la luz de lo ya conocido en el estado de la técnica o arte previo, de lo declarado por el titular del invento, de la tramitación que experimentó la solicitud antes de llegar a ser patente de invención, y finalmente, en consideración de lo que una persona versada en la técnica o arte al cual se refiere el invento pueda considerar obvio o no.

La labor de un juez no puede ni debe extender la protección del invento a todo aquello que sea posible proteger, ya que, en tal caso, estará dando una protección excesiva y contraria a la libertad de emprender y desarrollar cualquier actividad lícita. La ponderación de cada palabra de las reivindicaciones debe ser hecha bajo el entendimiento de lo que razonablemente se debe esperar que debe estar protegido y no de acuerdo con una interpretación que violente el concepto de la novedad del invento, esto es, de lo que verdaderamente ya era conocido por la técnica para un mismo fin al momento en que se verifica la solicitud de patente que pretendería ser infringida.

Por ello, no es sino ese proceso complejo el que envuelve una calificación jurídica que solo puede y debe hacer un juez.

Nuestra legislación nada dice de cómo interpretar un invento, más allá de dejar muy en claro el rol de las reivindicaciones para tales fines, como pudimos ver en capítulos anteriores; sin embargo, existe un germen de consagración de la doctrina de los equivalentes por vía reglamentaria. En efecto, el artículo 2 del Reglamento de la Ley 19.039, define al “equivalente técnico” como un “...elemento o medio que realiza la misma función que aquél que está reivindicado en una invención, de la misma manera y produciendo el mismo efecto o resultado señalado en la reivindicación”.

La definición anteriormente citada, contiene elementos que –para los fines del Reglamento de la Ley 19.039- son útiles tanto para evaluar la patentabilidad de un invento, como para establecer si hay infracción de un invento ya concedido. No puede entenderse otra cosa de la redacción del artículo citado, por lo tanto, nos permitimos concluir que la doctrina de los equivalentes sí tiene consagración, por vía reglamentaria, en nuestro ordenamiento, formando parte de lo que denominamos el derecho sustantivo en materia de patentes de invención.

.En la definición están plasmados algunos elementos propios de la doctrina en análisis, como son: a) que la función del sustituto debe ser la misma, b) que la forma de llevar a cabo dicha función también debe ser la misma y, c) la necesidad de que el sustituto produzca el mismo resultado señalado en la reivindicación.

Podríamos decir que la definición incluso va un poco más allá de lo que analizamos anteriormente (sección 3.2) en torno a que no es necesario que el sustituto: además de cumplir la misma función, y que dicha función sea cumplida en la misma forma, produzca

necesariamente el mismo efecto o resultado ya que la patente no protege un efecto del invento. Por ello, debemos hacer la precisión de que el sustituto cumpla la misma función en la misma forma y “con miras” o “en vista de” cumplir un mismo resultado.

Esta precisión es importante de hacer, de lo contrario, la protección de las patentes de invención podrían verse disminuidas si a los sustitutos o equivalentes se les exige idéntica efectividad que el invento patentado, en la solución del problema técnico al cuál éste es aplicado.

Considerando la introducción del concepto de equivalente técnico por parte del Reglamento de la Ley 19.039 y, al mismo tiempo, su razón de ser como categoría de análisis útil tanto en la etapa de tramitación de una solicitud de patente como en la etapa de comparación del invento con un artefacto o proceso sustitutos o equivalentes, podemos señalar que esta segunda función o utilidad, se encontraba respaldada por la tipificación legal de las infracciones en materia de derechos de patentes.

En efecto, el antiguo artículo 52 letra d) de la Ley 19.039 se establecía como hecho generador de una sanción por infracción a los derechos que emanan de una patente “a los que maliciosamente imiten o hagan uso de un invento con solicitud de patente en trámite, a menos que, en definitiva, la patente no sea concedida”.

De la redacción de dicho artículo aparece claramente como verbo rector “imitar”, esto es, “ejecutar una cosa a ejemplo o semejanza de otra //2. Parecerse, asemejarse una cosa a otra”³⁰, lo que a nuestro entender apunta derechamente a castigar la infracción a los derechos que emanan de una patente, no solo reproduciendo exactamente el mismo producto o proceso materia del invento en vías de patentar sino que bastando una imitación, una variante, en definitiva, un equivalente.

Lamentablemente, la Ley 19.996 que vino a reformar la Ley 19.039 para adecuar el contenido de esta a los acuerdos ADPIC incurrió en un desacierto al modificar el artículo 52 y eliminar el tipo penal establecido en antigua letra d) de dicho artículo, que se refería al que cometiere defraudación “*imitando*” una invención ya patentada, dejando sólo la sanción por imitación relegada al caso en que esta se verifique mientras el invento está en etapa de tramitación, crea así un vacío de nefastas consecuencias para reprimir, por vía penal, la imitación de una patente concedida, en atención al principio de legalidad y tipicidad propias del derecho penal.

Resulta entonces carente de toda lógica que se sancione la imitación de un invento cuando éste se encuentra en la etapa previa a su concesión como patente pero no ocurra lo mismo cuando el invento ya está concedido, que es donde precisamente se deben entregar la mayor cantidad de herramientas para dar una efectiva y correcta protección al titular de derechos que emanan de una patente.

Es lamentable el desacierto legislativo, que sin duda requerirá de una revisión futura no solo por la inconsistencia anteriormente señalada sino porque constituye un retroceso en el

³⁰ *Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española*, Editorial Espasa Calpe, 1992, Madrid.

establecimiento de un sistema que otorgue una verdadera y justa protección a los titulares de derechos sobre patentes de invención.

Se podrá contra argumentar que la doctrina de los equivalentes, para ser aplicada en un proceso penal, no exige que el tipo penal deba necesariamente establecer una sanción al cumplimiento por imitación, ya que, igualmente, el concepto de fabricar, utilizar, ofrecer, portar o estar en posesión de un invento con miras a comercializarlo permite configurar una infracción en quien se vale de elementos que “funcionalmente” hacen lo mismo que el invento patentado y, por lo tanto, que en sí mismos son el invento patentado, sin que ello se obtenga recurriendo al concepto de imitación. Sin embargo, igualmente la inconsistencia antes advertida deja las cosas al nivel de tener que argumentar en tal sentido.

Afortunadamente la reforma efectuada por la ley 19.996, al mismo tiempo de cerrar de manera lamentable una puerta, ha abierto otra para poder concretar y consagrar la doctrina de los equivalentes por las vías civiles que ahora se admiten sin limitaciones, debiendo ser este el camino más apropiado y expedito para una acertada protección de los derechos antes mencionados, dada la estrechez propia de los procedimientos penales atados a tipos que no necesariamente tienen una acertada concepción.

5. CONCLUSIÓN

Sin duda que la interpretación de las patentes de invención es un tema que requeriría ser abordado además con casos prácticos, sin embargo, la realidad jurisprudencial de nuestro país en materia de conflictos entre partes en relación con patentes de invención no permite ilustrar con criterios ejemplares que involucren un real conocimiento del derecho sustantivo de patentes. Valga entonces esta primera aproximación que busca destacar los principales aspectos que se deben tener presente al momento de determinar el sentido y alcance de un invento patentado, como ayuda al intérprete para discriminar la paja del grano en la literatura explicativa del invento, hasta llegar a captar el objeto y alcance del mismo según el texto de las reivindicaciones. Sea tomado además este trabajo como el punto de partida de una discusión sobre un tema específico y nuevo para nuestra doctrina, que sin duda alguna la propia realidad lo irá enriqueciendo.

(72.561 caracteres)