

PATENTE DE INVENCION MECÁNICA

Artículos 16, 17 BIS B y 35 de la Ley N° 19.039.

N° Sol INAPI 1597-2009

Conjunto de utensilios de alimentación configurado a partir de una superficie rígida laminar, el cual evidencia su utilización previa, a través del desprendimiento intencional de sus partes, que comprende tres o más utensilios de uso cotidiano y reconocibles, ubicados solidariamente y sustancialmente en un único plano”

Análisis de Novedad y Nivel Inventivo

Método Problema Solución

Observaciones al Informe Pericial

Informe Complementario del Perito

Con fecha quince de julio del año dos mil nueve, la Sociedad SIMPLO S.A. presentó un requerimiento de patente sin declarar prioridad. La invención se relaciona con el campo de los artículos descartables de uso doméstico, en especial, la industria de alimentos, correspondiendo a un conjunto de utensilios de alimentación, configurados a partir de una superficie rígida laminar, que evidencia su utilización previa, a través del desprendimiento intencional de sus partes, en donde dicho conjunto está constituido por tres o más utensilios de uso cotidiano y reconocibles, como tenedor, cuchada y cuchillo, ubicados solidaria y sustancialmente en un único plano.

Lo que caracteriza la solicitud es que dichos “utensilios” se configuran paralelamente mediante la interrupción por intersticios en la continuidad de dicha superficie, calzando unos con otros en una relación complementaria de forma-contra-forma. Los cubiertos desechables, permanecen unidos entre sí en el extremo de las zonas formando una superficie común.

De acuerdo a lo reseñado por el solicitante, el estado del arte describe una multiplicidad de kits, pero ninguno muestra un kit fabricado a partir de una única superficie rígida laminar, donde dichos utensilios se separan unos de otros, por la conformación presente entre ellos. Los utensilios calzan unos con otros en una relación complementaria de forma y contra forma, que permanecen unidos entre sí por la continuidad de sus superficies. (Ver figura 1 y figura 2, solicitud)

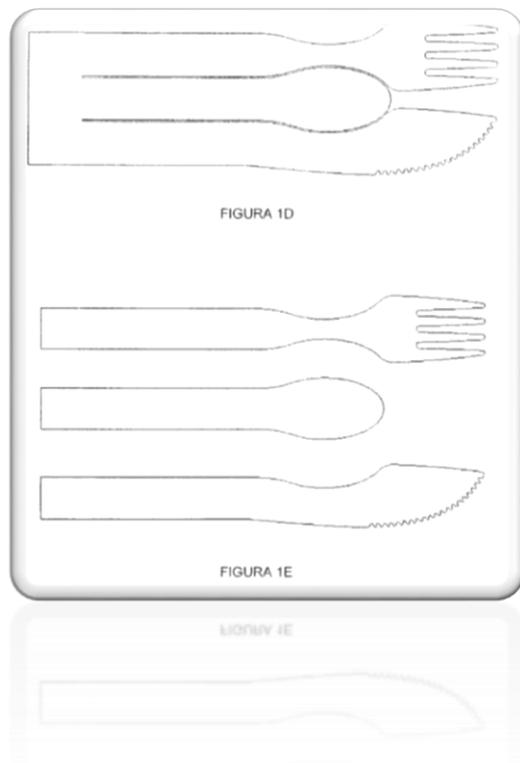


Figura 1



Figura 2

Luego de analizados los antecedentes y habiéndose emitido sendos informes por parte de los expertos señores Patricio Hess Sandrock y David Pinto Díaz, el Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial por resolución definitiva de fecha seis de diciembre del año dos mil dieciséis, resolvió rechazar la solicitud por falta de novedad y nivel inventivo, considerando que todas las características del requerimiento estaban adelantadas por los kits de utensilios patentados por los documentos D1 (WO 2007/136267) y D3 (JP 2004 261336).

En contra de la resolución de rechazo, se presentó un recurso de apelación para ser conocido por el Tribunal de Propiedad Industrial, en adelante TDPI. En su recurso el solicitante, la Sociedad SIMPLO S.A., señala que no es efectivo que la solicitud carezca de novedad y nivel inventivo, toda vez que los documentos descritos no adelantan todas las características definidas, las cuales tampoco serían obvias para un experto sin una actividad inventiva. El recurrente, para un mejor análisis de la materia, presentó un nuevo pliego de reivindicaciones en segunda instancia y especificó que los utensilios se configuran paralelamente mediante la interrupción por intersticios, es decir, separados por la hendidura formada por las partes de un mismo cuerpo, habiendo siempre continuidad de la superficie. Dichos utensilios, señala: “calzan unos con otros en una relación complementaria de forma-contra forma, permaneciendo unidos entre sí en el extremo de las zonas para asirlos por la presencia de continuidades en dicha superficie, teniendo dichos utensilios una base común”.

En comparación con el documento D1, los utensilios no mantienen una configuración paralela, por el contrario, presentarían una estructura cuadrada que incluye un plato en su interior (Figura 5, en página 4 de este informe). En otra de sus modalidades los cubiertos se disponen en forma paralela unidos por una placa rectangular, pero no están

interrumpidos por intersticios en la continuidad de la superficie, de manera que calcen unos con otros en una relación complementaria de forma-contra-forma.

Por otra parte, el documento D3, presenta una configuración paralela de los utensilios, donde no existe una superficie continúa interrumpida por intersticios que son los que forman los utensilios. Por el contrario, señala el recurrente, D3 se forma por elementos independientes que no calzan unos con otros en una relación complementaria forma-contra-forma. Concluye el apelante que ninguna de las configuraciones descritas en los documentos mencionados provee un mejor aprovechamiento del espacio. Por el contrario, estos documentos presentan grandes áreas de materiales que no son usados como herramienta de alimentación, con la consecuente pérdida de material. La invención ha optimizado ventajosamente el diseño para reducir al mínimo los espacios entre cubiertos gracias a una configuración especial, observándose que, por ejemplo, el espacio formado en el cuello del tenedor es llenado por la cuchara y el diseño del cuchillo es mejorado para encajar también con ésta, lo que tiene como ventaja la disminución de la pérdida de material.

Finalmente señala que la solicitud cuenta con patentes concedidas en Estados Unidos, China y Hong Kong.

Recibidos los antecedentes el Tribunal de Propiedad Industrial, luego de la vista de la causa, estimó necesario contar con la opinión de un nuevo experto, rol para el cual fue designado el Sr. David Espejo Canales, Ingeniero Civil Mecánico.

En su informe del Sr. Espejo analiza la solicitud señalando que los problemas técnicos que se pueden identificar de la memoria descriptiva son diversos y corresponden a un conjunto de utensilios fabricados de una única lámina, separables unos de los otros, que pueden constituir un producto atractivo y barato de producir. Indica, además, que, de la reivindicación principal, se desprende que la invención apunta a proporcionar un conjunto que evidencie su utilización previa, que pueda proporcionar una superficie común en su estado sin utilización. Ver forma de realización. (Figura 3)



Figura 3

En relación con los documentos citados como arte previo, el perito señaló que el documento D1 WO 2007/136267 se refieren a un conjunto de elementos de plástico para comer y/o beber que comprende elementos y piezas de interconexión, donde los componentes se encuentran acoplados de manera rompible por medio de piezas de

conexión. Los componentes están incluidos en una condición relativamente plana con respecto al resto. (Figura 4 y 5))

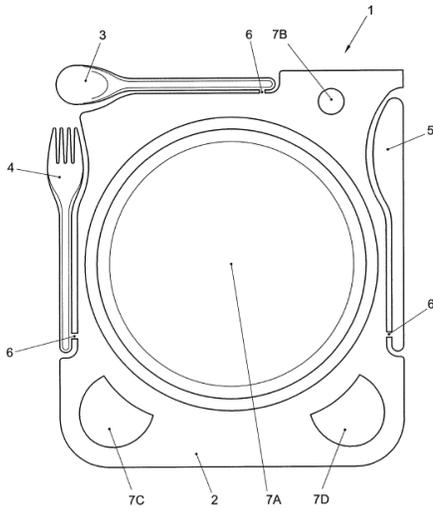


FIG. 5

Figura 4

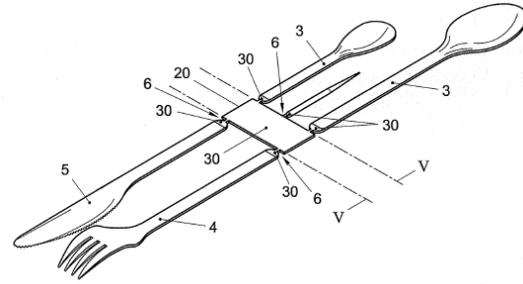


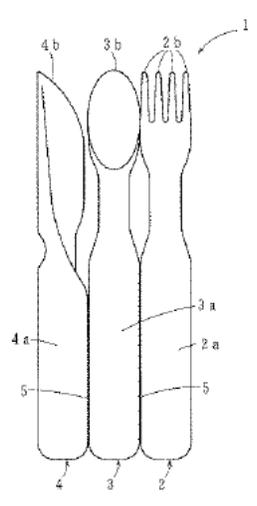
Fig. 12A

Figura 5

D1 WO 2007/136267

A su vez el documento D3 (JP 2004261336 A), reivindica un conjunto de utensilios, unidos de manera arbitraria, dispuestos en paralelo de forma integral, con mangos interconectados unos con otros mediante porciones rompibles. (Figura 6 y 7)

【図1】



(Figura 6)

(JP 2004261336 A)

【図2】



(Figura 7)

El profesional afirmó que el pliego de reivindicaciones presentado en segunda instancia, no constituye ampliación del contenido original de la patente, correspondiendo además al contenido y categoría analizados durante el examen pericial realizado por el INAPI, esto es, una patente de invención.

Lo reivindicado es un kit de elementos que se forman de una sola lámina o placa de material, que al separarse no se pueden volver a unir, ni volver a la configuración original.

Según el perito de segunda instancia el problema técnico a resolver coincide con el indicado por los peritos que revisaron la patente en INAPI y ratificado por el propio apelante, es decir, proporcionar un kit de elementos fabricados de una única lámina, que son separables unos de los otros, y pueden constituir un producto atractivo y barato de producir. Además, se evidencia su utilización previa y proporcionan una superficie común en su estado sin utilización.

En relación a la función que tienen los intersticios o pequeños espacios de separación entre los mismo, y la disposición forma contra forma en la patente solicitada, se hizo referencia a la posibilidad de ahorrar espacio, costos ambientales y de producción. El perito señaló que los intersticios proporcionan una separación que se extiende desde el extremo útil de los implementos hacia el otro extremo, que corresponde a la región para asir los implementos, dejando una región sin intersticio para asir los implementos, lo que conforma la región de unión separable mediante su rotura.

Por otro lado, advirtió que la disposición de forma-contra-forma de los implementos, podría ahorrar espacio y costos ambientales y de producción, constituyendo una ventaja para la invención reivindicada, lo que, sin embargo, hace depender de la forma de realización particular de la invención.

Respecto del documento D1 señaló que los únicos elementos que no estarían presentes en la solicitud, es que los utensilios permanecen unidos entre sí en el extremo de las zonas para asirlos por la presencia de continuidades en dichas superficies, formando una sola superficie, con todo está divulgación, no presenta continuidades para proporcionar las regiones de unión, ni tampoco se forma una superficie común con los elementos que la componen.

Por otra parte, respecto al documento D3, se describe un conjunto de utensilios para la alimentación configurados generalmente de forma laminar. A continuación, indicó: "Se evidencia su manipulación mediante zonas de conexión que se pueden romper". De las figuras, se desprende que también se proporciona un tenedor, cuchara y cuchillo con el conjunto, ubicados generalmente en un único plano. Los elementos permanecen unidos en la zona para asirlos. Los mangos de los utensilios forman una superficie común (ver figuras 6 y 7). La diferencia con la solicitud es que los utensilios no tienen una relación complementaria de forma y contra forma"

De este modo, para el experto la solicitud tiene diferencias que le confieren novedad superando, en su opinión, la objeción de patentabilidad sustentada en el artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial.

Respecto al nivel inventivo, en este informe el experto concluyó que cada uno de los elementos que conforman la descripción de la reivindicación principal estarían presentes en al menos uno de los documentos del estado del arte, por lo tanto, una persona versada en la materia técnica, sin tener actividad inventiva, podría obtener la solución descrita en la solicitud de la combinación de los elementos en el estado del arte

En esta instancia procesal, en conocimiento del informe practicado como medida para mejor resolver, la parte presentó un escrito de observaciones al informe pericial en el que destacó que respecto del documento D3, donde se describe la zona de unión de los utensilios, era necesario precisar que la misma no correspondía a una continuidad de la superficie laminar de los utensilios, sino que lo que se revela es un elemento que se proyecta desde la pared lateral de cada utensilio. (ver figura 7).

En respuesta a esta alegación, en primer término, el perito estimó que el recurrente, en el escrito aludido, aportó un punto de vista que, al ser tomado en cuenta, modificaba sus anteriores conclusiones respecto del cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la solicitud de autos. Como consecuencia, en un informe pericial complementario el perito consideró que la solicitud contaba efectivamente con un elemento característico que no estaba presente en los documentos citados para el rechazo. Esta característica, además de validar lo señalado respecto a la novedad, es una solución al problema técnico planteado que le confiere ventajas por sobre el estado del arte conocido. Este elemento diferenciador, señaló, que solucionaba el problema de una manera diferente, correspondía a una zona de unión formada por la continuidad de la superficie que forman los utensilios, no a un elemento estructural adicional que no presenta continuidad, lo que reduce la zona de potencial daño por rompimiento de los implementos, dejando los mangos libres de daño, donde se utiliza la misma superficie para conformar la unión. Tales diferencias, señala el experto: “no podrían ser deducibles por una persona versada en la materia técnica sin hacer uso de actividad inventiva”.

Con estos antecedentes, la sentencia de fecha veintidós de agosto del año dos mil dieciocho, recoge la opinión del experto nombrado al efecto, reconociendo, además, la existencia de diferencias estructurales importantes entre los documentos del estado del arte previo. Al efecto, el considerando tercero del fallo de segunda instancia señaló que la reivindicación independiente del pliego de reivindicaciones solicitado señaló que los utensilios “permanecen unidos entre sí en el extremo de las zonas para asirlos”. Por su parte y a diferencia de la patente pedida el documento D3 muestra en sus figuras y descripción que los utensilios de tal divulgación están unidos por la zona para asirlos, pero no sólo por los extremos, sino por una parte sustancial del mango.

Para el sentenciador, esta circunstancia genera una diferencia estructural que puede provocar un comportamiento diferente al momento de producirse la ruptura de la unión, en particular señaló: “El rompimiento de un elemento por todo el mango del utensilio podría resultar en un daño estructural que traiga incomodidades al usuario”. Por el contrario, continua: “al limitar la región de ruptura a un extremo del utensilio se limita la región susceptible a dañarse”.

A continuación, el sentenciador se refiere a la característica divulgada en la solicitud, referida a “la presencia de continuidad de superficies” en la zona de unión. Lo que no está presente en el estado del arte, por lo que la solicitud proporciona una solución a uno de los problemas técnicos enunciados, y como consecuencia apreciando los antecedentes de acuerdo a la sana crítica, se determina que la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en los artículos 33 y 35 de la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, razón por la cual se revoca la resolución apelada y se concede el registro del derecho de patente solicitado.

En contra de la resolución de rechazo, no se interpuso recurso de casación.

MAF/AMTV

ROL TDPI N° 120-2017