

## **PATENTE DE INVENCION MECANICA.**

**Resolución de rechazo:** artículo 35 de la Ley N° 19.039, carece de nivel inventivo.

<b>Solicitud de Patente</b>
Solicitud N° 470-2011
Título: "ETIQUETA, EN ESPECIAL PARA UN RECIPIENTE REUTILIZABLE Y/O ETIQUETA EN FORMA DE UNION DE CAPAS PARA SER PEGADA EN UN OBJETO Y LUEGO DESPEGADA EN UN LIQUIDO A UNA TEMPERATURA DE LAVADO PREFIJADA, Y QUE COMPRENDE UNA CAPA DE FOIL DE MATERIAL SINTETICO BIAXIALMENTE ESTIRADA, UNA CAPA DE DECORACION IMPRESA Y UNA CAPA DE PEGAMENTO; RECIPIENTE CON LA ETIQUETA Y PROCEDIMIENTO ASOCIADO"
<b>Ausencia de Nivel Inventivo.</b>
<b>TDPI Confirma Rechazo.</b>
<b>Rechazo Recurso Casación en el Fondo.</b>
<b>Registros Equivalentes Extranjeros.</b>
<b>Principio de Territorialidad.</b>
<b>Vulneración a los Principios Razón Suficiente y No Contradicción</b>
<b>Ausencia de Fundamentos Suficientes Sentencia TDPI</b>

Con fecha tres de marzo del año dos mil once, CCL LABEL MEERANE GMBH, presentó un requerimiento de patente destinado a proteger: "ETIQUETA, EN ESPECIAL PARA UN RECIPIENTE REUTILIZABLE" cuyo título durante el curso de la solicitud fue modificado a "ETIQUETA EN FORMA DE UNION DE CAPAS PARA SER PEGADA EN UN OBJETO Y LUEGO DESPEGADA EN UN LIQUIDO A UNA TEMPERATURA DE LAVADO PREFIJADA, Y QUE COMPRENDE UNA CAPA DE FOIL DE MATERIAL SINTETICO BIAXIALMENTE ESTIRADA, UNA CAPA DE DECORACION IMPRESA Y UNA CAPA DE PEGAMENTO; RECIPIENTE CON LA ETIQUETA Y PROCEDIMIENTO ASOCIADO".

Este requerimiento fue presentado en la forma de una fase nacional de solicitud internacional PCT/EP2009/061351 del dos de septiembre del año dos mil nueve, citando como prioridad la solicitud DE 10 2008 045 547.4, de fecha tres de septiembre del dos mil ocho.

Por resolución definitiva del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, notificada con fecha ocho de noviembre del año dos mil dieciséis, se rechazó la solicitud de patente por carecer del nivel inventivo exigido por el artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial.

La resolución de INAPI, señala que la solicitud de patente carece de nivel inventivo, toda vez que, del estado del arte, especialmente del documento D1 (US 6680097) junto con el conocimiento de un experto en la materia, es posible arribar a una solución equivalente a la propuesta en la invención, resolviendo el mismo problema técnico que se

pretende con este requerimiento, cual es, proveer una etiqueta que pueda ser pegada sobre un objeto reutilizable, para luego ser despegada con seguridad en un proceso de lavado en caliente.

La solicitante, CCL LABEL MEERANE GMBH, interpuso un recurso de apelación, refutando la resolución de rechazo, señalando que el análisis de nivel inventivo de primera instancia fue sesgado y deficiente, cuestionando la aplicación del “método problema-solución” para determinar el cumplimiento de este requisito, indicando que ni el perito ni el examinador interpretaron correctamente las enseñanzas del documento D1 US 6680097. Por otro lado, el recurrente afirma que le han sido concedidas patentes equivalentes en el extranjero, países donde se reconoció que su invención cumplía todos los requisitos de patentabilidad.

Después de la vista de la causa el Tribunal de Propiedad Industrial estimó necesario oír la opinión de un perito en segunda instancia, designándose al efecto a don Rodrigo Navarrete Ragga, Ingeniero Civil Mecánico.

El experto emitió su informe con fecha, diez de agosto del año dos mil dieciocho, y en primer término especificó que el problema técnico se refiere a la posibilidad que la etiqueta pueda ser despegada “con seguridad” evitando que se despegue de manera “no deseada”.

Según informó el experto, de acuerdo con el último pliego válidamente presentado, se busca la protección para una etiqueta que puede ser pegada sobre un objeto, que puede ser despegada en un líquido de lavado a una temperatura prefijada. Asimismo, se refiere al procedimiento de pegado de una etiqueta sobre un objeto. A mayor abundamiento, señala, de acuerdo con la memoria descriptiva, la invención busca proporcionar etiquetas que pueden ser pegadas y despegadas, particularmente considerando objetos como botellas que son reutilizables. Por lo tanto, no se considera deseable que luego del despegado queden residuos en el envase, como colores o adhesivo.

En lo referido al nivel inventivo, luego de un exhaustivo análisis, el perito estableció que la solicitud no cumplía este requisito, debido a que cada una de las características incluidas en el pliego de reivindicaciones podrían ser deducida en forma obvia a partir de lo que se expone en el documento US 6.680.097 (D1).

Por sentencia, de fecha seis de septiembre del año dos mil dieciocho, el TDPI resolvió confirmar la sentencia de primera instancia, señalando al efecto, en el considerando tercero lo siguiente: “Que, de acuerdo con la enseñanza del estado de la técnica más cercano D1, si bien en el mismo no se aborda específicamente la desintegración de la unión en capas, en este si se busca proporcionar un proceso de despegado de la etiqueta en donde no queden residuos sobre el envase. En D1 de acuerdo con lo señalado por el perito señor Navarrete, lo cual estos sentenciadores comparten, el efecto que en la etiqueta no queden residuos se logra en D1 con los mismos constituyentes que en la etiqueta de la solicitud, sometiéndose a condiciones de temperatura y rangos de tiempo igualmente equivalente utilizando un líquido de lavado.”.

A continuación, señala que frente al argumento del recurrente en orden a que la invención requerida es equivalente a su patente concedida en la Oficina Europea de Patentes, debe hacerse presente el principio de territorialidad que prima en el sistema

internacional de patentes, donde se reconoce a cada Estado la capacidad soberana para reconocer el contenido de los requisitos de patentabilidad.

Con estos antecedentes, el sentenciador resuelve desestimar los fundamentos del recurso de apelación y confirmar la resolución apelada, quedando denegada la solicitud.

En contra de la resolución de rechazo el requirente CCL LABEL MEERANE GMBH interpuso un recurso de casación en el fondo, denunciando como conculcado, en primer término, el artículo 16 de la Ley N° 19.039 referido a las normas reguladoras de la prueba, señalando que se habrían vulnerado las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, toda vez que los sentenciadores del grado no se hicieron cargo de la prueba rendida en autos. Asimismo, afirma que su solicitud ha sido reconocida en distintas jurisdicciones, lo que contribuiría al reconocimiento del nivel inventivo de su invención. En segundo término, el impugnante denunció como infringida, el artículo 35, en relación con el artículo 32 de la Ley N° 19.039.

Enviados los autos a la Excelentísima Corte Suprema, luego de la vista de la causa, por sentencia de fecha tres de diciembre del año dos mil diecinueve, se resuelve confirmar la resolución del TDPI. En primer término respecto a la concesión de registros equivalentes en otras jurisdicciones, afirma que este argumento no constituye una máxima de la experiencia, según el considerando sexto, párrafo segundo, expresamente señala: “ ... pues ello sólo corresponde a un argumento de autoridad, cuya incidencia en la decisión dependerá de la rigurosidad del sistema de registro en que ya se haya aceptado la solicitud y que se cite -y acredite- en apoyo de la misma, pero que, en todo caso, no equivale a una norma reguladora de la prueba en materia de valoración -únicas que en este ámbito pueden revisarse mediante este recurso-, pues la correcta aplicación de éstas, necesariamente imponen al órgano jurisdiccional el arribar a la conclusión a que direcciona dicha norma.”

La Segunda Sala del máximo Tribunal afirma que el reconocimiento de la altura inventiva a una solicitud de patente por el sólo hecho de encontrarse reconocido en un sistema extranjero, sería inaceptable y se opondría abiertamente al principio de territorialidad establecido en el artículo 4 bis del Convenio de París que prescribe “Las patentes solicitadas en los diferentes países de la Unión por los nacionales de países de la Unión serán independientes de las patentes, obtenidas para la misma invención en los otros países adheridos o no a la Unión”.

A continuación, el considerando séptimo expresa: “Que respecto de las restantes alegaciones del recurrente – vulneración a los principios lógicos de razón suficiente y de no contradicción-, sintetizadas en la pretendida omisión en que habrían incurrido los juzgadores de la instancia al no hacerse cargo de la prueba rendida con el fin de establecer la altura inventiva de “la etiqueta” cuyo registro se solicita, huelga señalar que el recurso sólo plantea una discrepancia en la apreciación de la prueba pericial rendida en autos para provocar una nueva revisión de los hechos, sustentándose por ende el reparo, en la valoración que los sentenciadores del grado realizaron de la prueba rendida, cuestión que excede los márgenes de la causal de nulidad incoada, toda vez que lo razonado por los jueces para dar mérito a las probanzas rendidas en autos -en desmedro de la hipótesis de la solicitante de registro-, no se traduce, por sí solo, en una contravención a las reglas de la lógica o de las máximas de la experiencia.

La sentencia de casación establece claramente que el razonamiento del fallo del TDPI, no fue contradictorio, ni carente de razón suficiente, ello por cuanto el fallo de

segunda instancia explicó las razones por las cuales se desestimó la concurrencia de la altura inventiva que requiere el artículo 35 de la Ley 19.039, y que es el elemento que se controvierte en el recurso. Además, dejó claramente establecido que en el fallo recurrido de casación las fundamentaciones de la sentencia impugnada son concordantes y coincidentes con la decisión final, sin apreciarse, afectación alguna a las normas reguladoras de la prueba.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil, la Excelentísima Corte Suprema resuelve rechazar el recurso de casación en el fondo deducido por la solicitante CCL LABEL MEERANE GMBH, quedando denegada la solicitud.

Pronunciada por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Carlos Künsemüller L., Lamberto Cisternas R., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., y el Abogado Integrante Sr. Jorge Lagos G.

Excma. C.S. Rol N°26.645-2018  
ROL TDPI N° 44-2017  
JCGL-MAQ- VHRA

AMTV -MAF-  
07-03-2020