

PATENTE DE INVENCION MECANICA

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

Solicitud de Patente

Solicitud N° 1713-2015

Título: "SISTEMA Y MÉTODO PARA REABASTECER UN RECIPIENTE A PRESIÓN DE GAS COMPRIMIDO UTILIZANDO UNA BOQUILLA ACOPLADA TÉRMICAMENTE Y/O SISTEMA DE RECARGA DE GAS COMPRIMIDO EN UN RECIPIENTE A PRESIÓN, QUE REDUCE LA ELEVACIÓN DE TEMPERATURA CAUSADA POR EL CALOR DE COMPRESIÓN, AUMENTANDO TASAS DE TRANSFERENCIA. EL SISTEMA DE RECARGA COMPRENDE UN RECIPIENTE A PRESIÓN CON UN PRIMER PUERTO DE ENTRADA/SALIDA DE GAS Y UNA BOQUILLA EN COMUNICACIÓN FLUIDA CON DICHO PUERTO Y TÉRMICAMENTE ACOPLADA AL RECIPIENTE."

Falta de Nivel Inventivo.

INAPI Rechaza.

TDPI Confirma.

Clausulas Dependientes Cumplen Requisitos de Patentabilidad.

**Nuevo Pliego de Reivindicaciones después del Informe
Pericial de Segunda Instancia.**

Presentación Extemporánea Nuevo Pliego de Reivindicaciones.

Con fecha diecisiete de junio del año dos mil quince, Mosaic Technology Development Pty Ltd., presentó un requerimiento de patente destinado a proteger un "Sistema y método para reabastecer un recipiente a presión de gas comprimido utilizando una boquilla acoplada térmicamente", cuyo título durante el curso de la solicitud fue modificado a "Sistema de recarga de gas comprimido en un recipiente a presión, que reduce la elevación de temperatura causada por el calor de compresión, aumentando tasas de transferencia. El sistema de recarga comprende un recipiente a presión con un primer puerto de entrada/salida de gas y una boquilla en comunicación fluida con dicho puerto y térmicamente acoplada al recipiente". Este requerimiento fue presentado en la forma de una fase nacional de la solicitud internacional PCT/AU2013/001512 e invocando prioridad de la solicitud australiana N° 2012905659, de fecha veinte de diciembre del dos mil doce, cumpliendo así con los plazos estipulados en el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

Según la memoria descriptiva de la solicitud de patente el campo técnico de la invención está referido "un sistema de transferencia de gas comprimido. En particular, la

invención se refiere a un sistema de transferencia de gas natural comprimido (GNC), incluyendo una boquilla acoplada en forma térmica a, y opcionalmente adentro de un cilindro de GNC para reducir las elevaciones de temperatura en el cilindro”.

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

En lo referido al requisito de altura inventiva, el sentenciador de primer grado señala que el problema técnico estaba relacionado con reducir la temperatura al interior del recipiente de gas comprimido, permitiendo una rápida y completa recarga del recipiente, concluyendo que la solicitud carecería del requisito de patentabilidad establecido en el artículo 35 de la Ley del ramo, a la luz de la combinación de los documentos D3 DE10031155A1 (individualizado como D1 en la definitiva) y D4 FR2935774A1 (individualizado como D2 en la definitiva).

La solicitante Mosaic Technology Development Pty, interpuso un recurso de apelación, refutando la resolución de rechazo señalando que existirían un conjunto de argumentos dirigidos a establecer que la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad exigidos en la Ley de Propiedad Industrial.

Durante la tramitación en segunda instancia y previo a la vista de la causa el recurrente no acompañó un nuevo pliego de reivindicaciones.

Se procedió a la vista de la causa en el Tribunal de Propiedad Industrial, con alegatos del abogado de la recurrente, luego de la cual se 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 veintisiete de mayo del año dos mil veinte. En primer término especificó que la invención consiste en un sistema para recargar un recipiente a presión de gas comprimido, que tiene por objeto reducir la temperatura al interior del recipiente, permitiendo una rápida y completa recarga, cuyo problema técnico consiste en permitir la recarga de llenado rápido mejorado de los tanques de combustible con gas natural comprimido (GNC), al reducir la elevación de la temperatura en el tanque causada por el calor de compresión, a medida que se agrega gas al tanque.

En lo referido al nivel inventivo, luego de un exhaustivo análisis, el perito estableció que la solicitud no cumplía este requisito, debido a que el pliego de reivindicaciones se encontraba afectado por los documentos D3 (DE10031155A1) y D4 (FR2935774A1) que describen configuraciones similares a la de la cláusula principal, anticipando varios de sus elementos esenciales, sin que aquellas características técnicas diferenciadoras logren otorgarle altura inventiva frente al estado del arte.

Con todo, el experto señaló que las especificaciones de las reivindicaciones dependientes 9 a 13 no resultarían evidentes para un experto en el arte a partir del contenido de los documentos D3 y D4. Sin embargo, debido a que estas características particulares se incluyen en reivindicaciones dependientes, éstas no otorgan nivel inventivo a la solicitud analizada.

Con posterioridad al informe pericial de segunda instancia, el recurrente acompañó un nuevo pliego de reivindicaciones donde dice fusionar la cláusula 9 con la 1 y señala que atendido que el experto informó que las cláusulas 9 a 13 contarían con nivel inventivo este nuevo pliego, con la redacción aludida, contaría también con este requisito sustantivo de patentabilidad.

Por sentencia, de fecha dieciocho de agosto del año dos mil veinte, el TDPI resolvió confirmar la sentencia de primera instancia, estableciendo que los sentenciadores concordaban plenamente con lo concluido por el Perito de la instancia, en cuanto a que la solicitud carece de nivel inventivo, por cuanto todos los elementos de la reivindicación principal de la solicitud están presentes en la descripción de los documentos D3 y D4. Señalando en su considerando octavo:

“Que, a mayor abundamiento, en cuanto a la fusión de la cláusula 9 en la cláusula 1 del pliego de reivindicaciones realizada por los solicitantes en esta instancia, es menester señalar, que ésta se efectuó después de emitido el informe pericial, por lo que, a juicio de este tribunal, dicha presentación se encuentra fuera de plazo legal, por lo que no se puede tener por atendida, por ser extemporánea.”

Como conclusión, este Tribunal determinó en definitiva que la solicitud no cumplía con el requisito de nivel inventivo exigido por el artículo 35 de la Ley 19.039, resultando como consecuencia rechazada la patente solicitada

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

ROL TDPI N° 2159-2018
CIM-AAP-PFR

AMTV-MAF.-
07-09-2020