

PATENTE DE INVENCION MECANICA

Resolución de rechazo: Artículo 33, 35, 40, 49, 50 del Reglamento la Ley N° 19.039.

Solicitud de Patente
Solicitud N° 201501740
Título: “TRABA PARA ASEGURAR UN MIEMBRO DE DESGASTE DE EQUIPAMIENTO DE EXCAVACION, DONDE LA TRABA COMPRENDE UN CARRETE PARA RECIBIR UNA PARTE DE UN MIEMBRO DE DESGASTE Y UNA ABERTURA, UNA CUÑA AHUSADA, Y UNA INSERCIÓN ENGRANADA CON LA CUÑA AHUSADA; MONTAJE DE CARRETE.”
<p style="text-align: center;">Patente Madre y Divisional.</p> <p style="text-align: center;">Oportunidad para solicitar.</p> <p style="text-align: center;">Falta de Novedad y Nivel Inventivo.</p> <p style="text-align: center;">INAPI Rechaza. TDPI Confirma.</p>

Con fecha dieciocho de junio de dos mil quince ESCO GROUP LLC., presentó un requerimiento de patente destinado a proteger “MONTAJES DE ACOPLAMIENTO CON COMPENSACIÓN MEJORADA” en la forma de una divisional de la solicitud de patente nacional 201202930, la cual a su vez corresponde a la entrada en fase nacional de la solicitud PCT/US2011/032634, que invoca como prioridad la solicitud de patente estadounidense número US61/326155. Durante el curso de su tramitación el título fue modificado a “TRABA PARA ASEGURAR UN MIEMBRO DE DESGASTE DE EQUIPAMIENTO DE EXCAVACION, DONDE LA TRABA COMPRENDE UN CARRETE PARA RECIBIR UNA PARTE DE UN MIEMBRO DE DESGASTE Y UNA ABERTURA, UNA CUÑA AHUSADA, Y UNA INSERCIÓN ENGRANADA CON LA CUÑA AHUSADA; MONTAJE DE CARRETE”.

Por sentencia del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, notificada con fecha diecisiete de junio del año dos mil diecinueve, se rechazó la patente fundado en los artículos 33, 35, 40, 49 y 50 del Reglamento de la Ley del 19.039, señalando que la solicitud no podía ser considerado como una divisional de la nacional CL 201202930 (D1, Registro N° 52.060), que era arte previo, afectando tanto su novedad como el nivel inventivo.

La solicitante, ESCO CORPORATION (antes ESCO GROUP LLC. por un cambio de nombre), interpuso un recurso de apelación en el cual sostiene que se estaba ante una divisional, por lo que la solicitud “madre” no podía ser considerada como estado del arte. Señala que esta primera la patente presentaba más de un concepto inventivo, por lo que debería haber sido objetada por falta de unidad, dándole la oportunidad de efectuar la divisional, lo que no fue advertido por INAPI.

Después de la vista de la causa, el Tribunal de Propiedad Industrial estimó necesario oír la opinión de un perito, designándose, para el encargo, a don Rodrigo Navarrete Ragga, Ingeniero Civil Mecánico. El experto emitió su informe con fecha veinticuatro de marzo del año dos mil veintiuno.

En primer término, respecto al carácter divisional señaló que esto no era procedente, toda vez que los mecanismos para la presentación de una solicitud divisional se establecen en los artículos 40, 49 y 50 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, lo que no ocurrió en el caso en análisis. En lo específico, la presentación de una solicitud divisional se permite únicamente en situaciones determinadas. En primer lugar, el solicitante podrá dividir su solicitud en forma voluntaria hasta antes de emitido el primer informe pericial. Además, el Reglamento establece también que el Departamento podrá en cualquier momento de la tramitación, determinar la división de la solicitud, una vez constatada una falta de unidad de invención (artículo 50).

La solicitud de patente afectada por el rechazo no fue presentada como una divisional, sino que como una patente diferente. Su data es de una fecha posterior a la notificación del primer informe pericial de la original (CL 201202930).

Asimismo, respecto de la posibilidad de que INAPI hubiera concluido que la patente madre presentaba más de un concepto inventivo, sucedió que para el resolutor la solicitud madre cumplía con el requisito de unidad de invención, debido a que cada una de sus reivindicaciones independientes presentaban un mismo concepto común inventivo, apuntando a solucionar un problema técnico común, razón por la cual no fue materia debatida la opción al solicitante de proceder a la división, siendo el caso de dos patentes consecutivas, donde la primera afecta en su análisis a la segunda.

Por sentencia, notificada con fecha diecinueve de mayo del año dos mil veintiuno, el TDPI resolvió confirmar la sentencia de primera instancia, señalando que la solicitud de autos no podía ser considerada una divisional de la solicitud nacional CL20120293, que corresponde a D1, de forma que esta última es considerada arte previo para el análisis de novedad y nivel inventivo, al anticipar todas y cada una de las reivindicaciones del pliego analizado.

Con estos antecedentes, el sentenciador resuelve desestimar los fundamentos del recurso de apelación y confirmar la sentencia apelada.

En contra de esta resolución, se interpuso un recurso de casación en el fondo, en el que se denunció la errónea aplicación del artículo 16 de la Ley N° 19.039, atendido que la patente cumpliría con los requisitos de patentabilidad, acusando que la sentencia recurrida incurre en una serie de errores que finalmente se traducían en una evidente infracción de Ley, y que influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

La sentencia de casación de fecha veinte de octubre de dos mil veintiuno desestima la acción señalando que el recurrente únicamente se denuncia ciertas conclusiones del fallo que no se comparten, lo que no les permite analizar la infracción a las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba.

El considerando quinto de la sentencia señala:

“Que como lo ha dicho antes esta Corte, cuando “el recurso no denuncia el quebrantamiento o desatención de alguna concreta regla integrante de la sana crítica, sino sólo hace una referencia genérica a los distintos tipos o grupos de principios o reglas que la componen”,-“ni siquiera puede entrarse al estudio de la infracción acusada al citado artículo 16, pues ello supondría que esta Corte, o debería optar, según su criterio, por analizar alguna regla o principio específico de la sana crítica que estime podría ser atingente al caso, sustituyendo la labor que sólo cabe al recurrente o, al contrario, analizar todas las reglas y principios de la sana crítica aceptados por la doctrina y reconocidas en esta materia y pertinentes al caso sub lite, alternativas ninguna de las cuales resulta procedente tratándose de un recurso de derecho estricto como el de casación” (SSCS Rol N° 45.103-17 de 22 de mayo de 2018, Rol N° 4.250-18 de 30 de enero de 2019 y 4.273-18 de 17 de abril de 2019; Rol N° 13776-19 de 18 de agosto de 2020 y Rol N° 165-20 de 18 de agosto de 2020)”.

ROL TDPI N° 001696-2019

JCG-PFR-CIM

Excma. Corte Suprema Rol N° 69.536-21

AMTV- MAF-

19-11-2021