

PATENTE DE INVENCION BIOQUÍMICA

Resolución de rechazo: Artículo 58 letra a), 68 de la Ley N° 19.039.

| |
|---|
| Solicitud de Patente |
| Solicitud N° 201403044 Título: "SISTEMA CERRADO PARA ELIMINAR LOS PIOJOS DE MAR EN PECES, QUE COMPRENDE UNA TOLVA DE ENTRADA, UN CONTENEDOR PRINCIPAL QUE TIENE INSTALADO EN SU INTERIOR UN CILINDRO, Y DISPUESTO DENTRO DEL CILINDRO UN TRANSPORTADOR HELICOIDAL, UN RECIPIENTE DE SALIDA, UN SEGUNDO CONTENEDOR, AL MENOS TRES CONDUCTOS CONECTADOS A DICHO SEGUNDO CONTENEDOR, Y AL MENOS CUATRO FILTROS; Y MÉTODO ASOCIADO." |
| Derechos de propiedad industrial e intelectual Invención de servicios Solicitante, inventor, creador Carga de la prueba Falta de novedad y nivel inventivo Documento relevante del estado del arte. |

Con fecha siete de noviembre del año dos mil catorce Salmones Multiexport S.A. presentó un requerimiento de patente destinado a proteger "SISTEMA MULTIPROPÓSITO CERRADO PARA ELIMINAR LOS PIOJOS DE MAR EN PECES, QUE COMPRENDE UN CONTENEDOR QUE TIENE INSTALADO EN SU INTERIOR UN CILINDRO Y DISPUESTO DENTRO DEL CILINDRO HELICOIDAL, Y 3 CONDUCTOS QUE RECIRCULA LÍQUIDO MEDIANTE 3 BOMBAS QUE OPERAN ENTRE 13,7 KW A 18 KW; Y UN MÉTODO DE ELIMINAR PIOJOS"

A esta solicitud presentó oposición Raúl Sánchez Hoffmann, fundándose en los artículos 5, 31, 32, 50 letra a) y demás disposiciones pertinentes de la Ley N° 19.039 y en el artículo 584 del Código Civil. Por sentencia de INAPI, notificada con fecha veintitrés de agosto del año dos mil diecinueve, se concedió la patente rechazando la oposición, por considerar que la titularidad del registro corresponde a quien encargó el invento, es decir al propio solicitante o demandado.

En contra de lo resuelto el oponente Sr. Sánchez Hoffmann, presentó un recurso de apelación señalando que la sentencia no se ajustaba a derecho, era incompleta, desprolija y que debía evaluarse la base de hecho de su oposición en el sentido que la solicitante no era la inventora ni legítima cesionaria, por lo que no le correspondía la titularidad de la patente. La parte señala que para la definición de la titularidad de la invención era relevante la existencia de una orden de compra agregada a los autos, que mostraría su titularidad y la existencia del invento como tal, antes que la demandada ingresara la solicitud de patente.

Luego de la vista de la causa el Tribunal de Propiedad Industrial con fecha veintidós de septiembre del año dos mil veintiuno, rechaza la apelación y confirma el fallo de primera instancia, sustituyendo algunos de los considerandos, dando por acreditada la existencia de un contrato, y en el mismo, la falta de un acuerdo sobre la propiedad intelectual, pronunciándose también sobre la pretensión del actor de destruir la novedad y altura inventiva por un documento que alega, debió considerarse estado del arte.

A este respecto, el sentenciador señala que la evaluación de si un documento es estado del arte, corresponde a los jueces del fondo, lo que supone, no solo su cita o enunciación, sino la valoración sustantiva de su revelación, indicando al respecto: “no es suficiente con citar un documento con su fecha, sino que debe demostrarse cómo se revela la tecnología específica y cuál es la incidencia de estos antecedentes respecto de las reivindicaciones que se pretenden”.

Así las cosas: “la citada orden de compra, lo único que revela es la existencia de un acuerdo remunerado para la fabricación y puesta en marcha de una máquina para el control de caligus, artefactos de los cuales pueden existir muchos en el estado del arte, cuestión que es irrelevante para efectos de patentamiento, puesto que no se patentará una máquina para caligus, sino que lo que se reivindicará es su procedimiento específico de funcionamiento, tal cual se puede observar en las reivindicaciones transcritas”. Bajo esa premisa la sentencia señala: “Se advierte que, en la Orden de Compra no existe referencia alguna a la tecnología que se va a usar, ni menos en específico, de suerte que, la máquina a construir puede ser una paleta mecánica para la destrucción de los parásitos por compresión, por radio frecuencia, por golpes eléctricos, un dispositivo de acción biológica, etc. En definitiva, la sentencia señala que el referido documento no aporta antecedente alguno que pueda enfrentarse al pliego de reivindicaciones concedido, que permita revelar que la invención existía -falta de novedad-, o que podría haber sido deducida de su contenido, falta de nivel inventivo.

A continuación, el sentenciador analiza los límites de los derechos de propiedad industrial e intelectual, así como la existencia de derechos patrimoniales y morales sobre las creaciones del intelecto humano, que si bien están suficientemente deslindados en los artículos 14 y 17 de la Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual, no lo están tanto en la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Intelectual: “Atentos a la existencia de los derechos patrimoniales y morales sobre los derechos de patentes, al igual que en la propiedad intelectual, debemos advertir que la designación con los números 71 “Solicitante” y 72 “Inventor o Creador”, que está estandarizada en las solicitudes de patentes a escala global, no es un capricho administrativo sino que consecuencia del

distingo entre la existencia de un derecho moral inalienable e indisponible en cabeza del autor, inventor o creador, a ser reconocido como quien hizo el aporte intelectual que permitió el avance técnico (patentes) o creativo (derecho de autor) para la comunidad; y un derecho de contenido patrimonial, perfectamente disponible en el tráfico comercial”

Para el sentenciador “las aparentes contradicciones que denuncia el recurrente sobre la titularidad de la invención deben medirse desde esa perspectiva, resultando que el solicitante Salmones Multiexport SA, pretende ser el titular de los derechos patrimoniales de la invención, cuya autoría intelectual (invención, creación o desarrollo en términos de propiedad industrial) reconoce a () Patricio Alejandro Zúñiga Rodríguez y () Rodrigo Niclitschek Aguilera, asunto que no merece reparo alguno y que por lo demás, corresponde al procedimiento estándar frente a una solicitud de patente”.

Luego señala: “Ahora bien, es efectivo que nuestra ley de propiedad industrial no trata el asunto con la precisión de la propiedad intelectual, sin embargo, es bastante claro que cuando los artículos 70, 75 y 82 hablan de creador y cuando los artículos 50 y 70 hablan de inventor, lo hacen en el sentido antes expuesto, admitiendo que no existe inconveniente en que solicitante (titular de los derechos patrimoniales) sea diferente del autor o creador (titular de los derechos morales)”.

En relación a la valoración de la prueba: “No cabe duda que corresponde probar la calidad de inventor o creador al oponente y apelante de autos, puesto que es él quien alega serlo, sin que pueda escapar a esta definición, el hecho que lo que debe definir es el aporte inventivo, el esfuerzo creativo, el despliegue de trabajo y esfuerzo cuya consecuencia es el nacimiento de conocimiento nuevo, inexistente y no derivable del estado técnico efectivo en el mundo al momento de iniciar la investigación y desarrollo que culminan con el apareamiento del invento patentable. En efecto, este esfuerzo a nivel de patentes debe estar claramente establecido, desde la motivación y razón de la actividad inventiva, el arte sobre el cual se poza el inventor para enfrentar el problema técnico al cual busca solución, los pasos de su actividad que le permitieron llegar a la solución patentable y lo que es más importante que todo, la definición precisa y reproducible de los detalles técnicos de la creación, que no es otra cosa que la especificación del pliego de reivindicaciones. Entonces, resulta claro que se debe distinguir, cuando se trata de la mera construcción la retribución por ese trabajo ingenieril está en el precio o remuneración y no en el reconocimiento enaltecido de un esfuerzo que representa la patente de invención”

Indica además: “del análisis de las probanzas rendidas conforme a las reglas de la sana crítica, de acuerdo a lo antes expresado, sólo puede concluirse que entre las partes existió un encargo meramente constructivo respecto de la máquina en cuestión, pero que el esfuerzo intelectual, creativo y de desarrollo para enfrentar el problema técnico de eliminar el caligus fue de Multiexport SA, que es la empresa que tuvo el problema específico y el conocimiento técnico en acuicultura que le permitiera dar los parámetros y condiciones de la máquina a fin de lograr el resultado esperado. En el mismo sentido (), no es razonable pensar que la actividad inventiva está en el constructor, cuyo conocimiento es naturalmente en el área mecánica y constructiva, en vez de en los acuicultores que enfrentaron el problema técnico, () estuvieron dispuestos a investigar y desarrollar y fueron quienes probaron la efectividad de su idea en seres vivos como son los salmones; todo ello,

sin considerar que también fueron quienes efectuaron el esfuerzo económico para la construcción de la máquina.”

Finalmente, el resolutor confirma la sentencia manteniendo la concesión de la patente a Salmones Multiexport S.A. negando lugar a la apelación, resolución respecto de la cual no se recurrió de casación.

ROL TDPI N° 2070-2019
JCG-MAQ-CIM

AMTV- MAF
23-11-2021