

PATENTE DE INVENCION MECANICA

Resolución: Artículo 50 letras b y c; y, 33, 35 de la Ley 19.039.

Nulidad de Patente Registro N° 53.351 Cucharón y tambor de frenado para una excavadora de minería, incluye un cucharón y una puerta acoplada en forma rotatoria al cuerpo del cucharón, el tambor comprende una carcasa con una pared interna, un eje acoplado en forma rotatoria a la cubierta, una paleta colocada dentro de la cámara, una dama o pared posicionada y una primera y segunda válvula.	
Titular del Registro:	Joy Global Surface Mining Inc
Demandante de Nulidad:	Minetec S.A.
Nulidad de registro INAPI acoge demanda TDPI revoca parcial mantiene la cancelación del registro Análisis de requisitos de patentabilidad Improcedencia de limitar el pliego de registro impugnado Idoneidad de la prueba pericial Función del preámbulo en la definición de invención	

Con fecha 26 de noviembre del año 2018 la sociedad Minetec S.A. presentó una demanda de nulidad en contra del Registro N° 53.351 de titularidad de Harnischfeger Technologies Inc. luego Joy Global Surface Mining Inc. solicitando se declarara la nulidad del mismo, el que fue aceptado con fecha 4 de agosto del año 2016.

La demandante alegó que el pliego de reivindicaciones fue concedido en base a informes periciales errados o manifiestamente deficientes, siendo procedente la declaración de nulidad en virtud del artículo 50 letra b) de la Ley N° 19.039, atendido que a la fecha de presentación de la solicitud ya existía en el estado de la técnica la solicitud de patente de invención N° 2281-1997 de Risley, presentación de 24 de octubre de 1997.

El demandante sostiene que el pliego de reivindicaciones del Registro N° 53.351 carece de nivel inventivo, no cumpliendo con lo establecido en los artículos 32 y 35 de la Ley N° 19.039 y con el artículo 33 de su Reglamento, siendo procedente la declaración de nulidad en virtud del artículo 50 letra c) del citado cuerpo legal.

El demandado por su parte señaló que la búsqueda realizada por el perito que analizó la concesión no arrojó documentos que pudiesen afectar la novedad y/o el nivel inventivo y que los resultados de una búsqueda en el estado del arte, no dependen necesariamente (en su totalidad) de la capacidad y diligencia del perito, sino también de la disponibilidad de los datos para consulta y de factores tecnológicos que escapan al control del perito.

Con fecha diecisiete de octubre del año dos mil veintidós, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial dictó sentencia definitiva, acogiendo la demanda de nulidad estimando fundadas la concurrencia de las causales de las letras b) y c) del artículo 50 de la ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial y ordenó cancelar el registro de la patente de invención.

El titular de la patente demandada de nulidad, JOY GLOBAL SURFACE MINING INC, interpuso un recurso de apelación en el que pide revocar la sentencia y mantener la vigencia del registro impugnado.

Luego de la vista de la causa, se estimó necesario requerir un informe pericial, designándose para tal efecto al ingeniero civil mecánico David Espejo Canales. Con todo, la parte apelante no consignó los honorarios periciales, por lo que se debió dictar sentencia sin más trámite (i).

La sentencia de fecha 21 de marzo del año 2024 establece como materia central de la cuestión debatida la idoneidad de la prueba pericial producida para la concesión de la patente y la novedad y nivel inventivo de la misma.

El fallo analiza la solicitud de la parte apelante de presentar un nuevo pliego de reivindicaciones que -a su juicio-, únicamente “contiene la renuncia expresa a una parte, espacio o porción del ingenio patentado, buscando que el título concedido derive en uno de menor extensión, el que, también a su juicio, no es alcanzado por la demanda de nulidad que el título original enfrenta”. El sentenciador declara la improcedencia de esta pretensión, reiterando los argumentos de la cuestión resuelta por providencia de fecha 21 de agosto del año 2021 en incidente previo entre las partes Rol TDPI 600-2021 (ii)

Además, atendido la improcedencia de limitar el pliego de reivindicaciones en un juicio de nulidad de patentes, la sentencia analiza en extenso la función del preámbulo en la definición de la invención:

*“En otras palabras, bajo esta modificación con apariencia de renuncia subyace una importante discusión del derecho sustantivo de patentes y que dice relación con el rol que cumple el **preámbulo en la definición de la invención** y la constitución de los bordes efectivos de lo protegido, dando forma y contenido el pliego de reivindicaciones; en efecto, las posiciones teóricas se mueven desde quienes piensan que el preámbulo es un mero comentario, algo semejante a la memoria descriptiva, que viene solamente a posicionar el lector en el tiempo, espacio y estado técnico en que la invención se desenvuelve y por otro lado, quienes creen que son consustanciales a la invención, sin la cuales el caracterizado no puede existir o al menos, deja de tener sentido. A este respecto, tal como ha pronunciado en otras ocasiones este Tribunal, parece no ser necesario dogmatizar el asunto, pero sí reconocer que el preámbulo **sin ser lo reivindicado, perfila, motiva e introduce las reivindicaciones**, de suerte que, es un antecedente sin el cual éstas pierden sentido o (dejan) de ser lo que son, cuestión que será fundamental al momento de resolver la presente litis...”*

En el considerando quinto la sentencia aborda el análisis de novedad sobre la base del pliego de original confrontado con el arte previo, documentos descritos en la sentencia revisada en alzada, determinándose conteste con lo ya resuelto en orden a que un número importante de las reivindicaciones del pliego de la patente otorgada carecían de novedad, procediendo entonces al análisis del nivel inventivo de las restantes reivindicaciones cuya novedad no se encuentra anticipada por el estado de la técnica. Al efecto en el considerando sexto se indica:

“Por su parte, tal como se dijo, el documento que anticipaba de manera más cercana a la invención y que no se conoció al momento de otorgar la patente cuestionada era el CL2281-1997, que aborda como problema técnico los golpes a los que están sometidas las puertas de los cucharones de las excavadoras, debido al cierre de éstas, y que con el paso del tiempo, las puertas se pueden agrietar, con las correspondientes consecuencias, es decir, prácticamente el mismo, que está resuelto por un sistema amortiguador cuya identidad con el tambor de frenado de la patente N° 53.351, ha quedado de manifiesto en los párrafos precedentes, resultando entonces que únicamente no están anticipados, como se dijo, dicen relación con el pistón adyacente al aspa de paleta; a la válvula de doble efecto; al elemento de vaivén;

a la válvula de aguja (controla el flujo de fluido); el canal de la paleta; y a la válvula de alivio (primera y segunda), variaciones que no constituyen un aporte a la solución del problema técnico abordado en la solicitud, ya que se trata de características secundarias, incapaces de perfilarse como una nueva invención frente al “tambor de frenado” o “sistema amortiguador”, como quiera llamársele, descrito en la solicitud CL 2281-1997 y en la patente CL N° 53.351, que nos ocupa, cuyo centro inventivo gira sobre el cucharón de la excavadora que tiene un cuerpo; una puerta acoplada al cucharón en forma rotatoria; y un tambor de frenado, el cual tiene, una carcasa con una cámara llena de fluido, un eje acoplado a la carcasa, una paleta dispuesta dentro de la cámara y acoplada al eje, una dama o pared dispuesta dentro de la cámara, y una primera y una segunda válvula, las cuales controlan el flujo de fluido entre las dos porciones de la cámara, resultando entonces que estamos frente a invenciones sustancialmente equivalentes lo que impide otorgarle nivel inventivo”.

En lo resolutivo la sentencia aborda en su considerando séptimo la impugnación de la patente fundada en la infracción del artículo 50 letra b de la Ley 19.039, en orden a que la patente impugnada fue concedida en base a informes periciales errados o manifiestamente deficientes, sosteniendo lo siguiente:

(respecto de) “...la objeción que ha sufrido la patente en el sentido de vulnerar el artículo 50, letra b) de la Ley 19.039, debe partirse del hecho que la búsqueda del estado del arte es un asunto complejo, tanto que en la actualidad es una labor separada y autónoma del perito informante del fondo, de suerte que, esta labor esta siempre sometida a múltiples derroteros, se realiza sobre un sistema de clasificación perfectible que nunca ha llegado a definirse completamente y está en constante cambio, a la vez que se extiende sobre todo el arte existente al momento de la búsqueda. Así las cosas, la omisión de uno o más documentos en el análisis pericial, que a la sazón no se detectaron y hoy se hacen presentes, no puede más que ser entendido como uno de los azares del sistema, faltando al principio de Razón Suficiente, pretender desde esa ausencia calificar el trabajo del perito como manifiestamente deficiente o errado, por lo que, a este respecto, no se aprecia infracción en el otorgamiento de la patente, debiendo por lo mismo, revocarse el fallo en alzada, en cuanto aplicó el artículo 50 letra b) de la ley N° 19.039”.

Finalmente, la sentencia estima parcialmente atendibles los fundamentos del recurso de apelación revocando la resolución impugnada en cuanto aplicó el artículo 50 letra b) de la

Ley 19.039, confirmando en lo demás lo resuelto, por lo que mantiene firme la cancelación del registro impugnado.

En contra de esta resolución, no se interpuso recurso alguno.

ROL TDPI N° 001550-2022

MAQ-AAP-PFR

MAF/AMTV

29-04-2024

i En la medida pericial dispuesta, el Tribunal había determinado la necesidad de ser informado sobre: 1) Ilustrar al Tribunal sobre la invención demanda de nulidad, considerando siempre el pliego de reivindicaciones aceptado a registro. Desde los antecedentes que existen en la Memoria Descriptiva, determinar cuál era el problema técnico que se buscaba resolver. 2) Ilustrar al Tribunal sobre cuáles son las características especiales -en el evento de tenerlas- que posee la invención que se encuentra patentada, respecto del estado del arte conocido al momento de la solicitud, especialmente CL19970 2281 y US 5,974,405 de Risley y los demás antecedentes invocados en autos que sean relevantes. 3) Ilustrar al Tribunal sobre los sistemas de amortiguación existentes a la época de la solicitud de patente bajo nulidad, deteniéndose en analizar las observaciones de la apelante en el sentido que sólo existían amortiguadores que operasen en un único sentido o dirección. 4) Detenerse en explicar cuál es el rol del sistema hidráulico que propone la invención, cómo funciona y si existía como tal o era deducible desde el arte al momento de la presentación de la solicitud, actual registro demandando de nulidad. 5) Explicar la función y rol de cada uno de los elementos técnicos de la invención, como válvula de alivio, válvula de agujas, etc. haciendo referencia a su expresión en el pliego de reivindicaciones. 6) Si, teniendo presente la conclusión de los puntos anteriores y el análisis de lo divulgado en el arte previo, la patente de invención registrada, a su juicio, si cumple con los requisitos de patentabilidad, explicando cómo y por qué llega a esa conclusión. 7) Explicar si estima los informes periciales que permitieron el registro pueden ser considerados como acertados, errados o manifiestamente deficientes, explicando cómo y por qué llega a su conclusión.

ii Que, en autos se ha presentado demanda de nulidad en contra de la patente Registro N° 53.351, Sol. INAPI N° 3328-12, que protege: “Un cucharón y tambor de frenado para una excavadora de minería, incluye un cucharón y una puerta acoplada en forma rotatoria al cuerpo del cucharón, el tambor comprende una carcasa con una pared interna, un eje acoplado en forma rotatoria a la cubierta, una paleta colocada dentro de la cámara, una dama o pared posicionada y una primera y segunda válvula” de JOY GLOBAL SURFACE MINING INC. 2. Que, en estos autos de nulidad, la parte demandada con fecha 07 de marzo de 2019, en paralelo a su contestación de la demanda, solicitó tener presente una limitación parcial a la patente, requerimiento que se tramitó como incidente y que se resolvió por INAPI el 07 de mayo de 2021, estableciendo: “No ha lugar por improcedente”. Esta resolución no fue impugnada por ninguna de las partes dentro de plazo. 3. Que, en forma posterior al informe de peritos, el demandado nuevamente presenta la limitación del pliego de

reivindicaciones, en los mismos términos planteados originalmente, a lo que se resuelve que no sería procedente la limitación incoada, agregando dentro de sus argumentos que habría operado la excepción de cosa juzgada. 4. Que, frente a esta resolución adversa, el solicitante se alza pidiendo se acepte la limitación que ha intentado. Con lo relacionado y considerando: PRIMERO: Que, como primera cuestión, que corresponde abordar es si es o no procedente la excepción de Cosa Juzgada, respecto de una sentencia interlocutoria pronunciada dentro del procedimiento, a lo que cabe señalar que la excepción de Cosa Juzgada está entregada por el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, al litigante “que haya obtenido en el juicio”, de manera que, es un efecto propio de la sentencia definitiva y no de las interlocutorias, que, como es sabido sólo producen cosa juzgada sustancial provisional. Así las cosas, al solicitante le asiste el derecho a volver a pedir su limitación, aunque lo haya intentado antes, estando restringido su derecho por la posibilidad de ser condenado en costas por promover incidentes insustanciales, pero no por la excepción de Cosa Juzgada. Por estas razones, si bien se comparte con el INAPI que no es procedente la limitación pretendida, por las razones que se dirán seguidamente, se discrepa respecto de la procedencia de la excepción de Cosa Juzgada. SEGUNDO: Que, el demandado de nulidad, apelante en esta instancia, se apoya, esencialmente, en el derecho que le confiere el artículo 12 del Código Civil, en cuanto establece que: “Podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que sólo miren al interés individual del renunciante, y que no esté prohibida su renuncia”. TERCERO: Que, la argumentación del apelante en el sentido que la renuncia implica solamente tomar nota por la administración del ejercicio de su derecho a renunciar, con lo cual, es sólo un trámite administrativo, pensando en que su solicitud de limitación es una cuestión accesorio y al margen de la presente acción de nulidad; si bien son argumentos mecánicamente entendibles, sustantivamente no se comparten. En efecto, las limitaciones o renunciaciones parciales a solicitudes de patentes en trámite son admisibles, por cuanto, el análisis de los requisitos de patentabilidad está bajo escrutinio, a fin de conformar el derecho que se constituirá en definitiva, no es lo que sucede cuando la patente ya está constituida. CUARTO: Que, en el mismo sentido anterior, sabido es que, la patente no es un derecho que recae sobre una esencia física reconocible, sino que sobre una idea abstracta, creación del intelecto humano, perfilado y correctamente delimitado en el pliego de reivindicaciones, de manera que, no es posible, desprenderlo de determinados elementos o componentes, esperando que se mantenga como un derecho inalterado, no es la mera pérdida o renuncia de la esencia material de una parte de aquello de lo que se es dueño, puesto que la limitación de un derecho de patentes constituido puede implicar la destrucción sustantiva de la invención, su pérdida de sustento, la eliminación del objeto y función que produce la integridad de su pliego y pasos constitutivos, que fueron aquellos que se tuvieron en vista al momento de la concesión para estimar que posee novedad, altura inventiva y aplicación industrial, con lo cual, en el contexto de una demanda de nulidad puede alterar la esencia del derecho objetado, por lo que, sería necesario un nuevo análisis de patentabilidad y el ejercicio de encuadrar, nuevamente, las pretensiones de las partes con la sustancia del derecho discutido, lo que altera la razón de ser de la litis ya trabada. Por todas estas razones, el demandado yerra en su pretensión, puesto que si desea aplicar el artículo 12 del Código Civil, en el contexto de la demanda que nos ocupa, debe renunciar íntegramente a su patente inscrita, entregando al dominio público completamente el pliego de reivindicaciones respectivo. CUARTO: Que, en el mismo sentido anterior, las alegaciones del apelante vertidas en estrados, no apoyan su pretensión, puesto que, sostiene que sólo está especificando ámbitos y elementos que su patente excluye, bajo el entendido que eso a nadie perjudica; sin embargo, olvida, que la patente se conforma por límites positivos y negativos que la deslindan del arte previo y constituyen la base del arte siguiente para nuevas patentes, con lo cual, su argumento de estar sólo especificando lo que su patente excluye, no es, ni tiene por qué ser, intrascendente respecto del arte, especialmente del que define su propia patente como base de invenciones posteriores. Tanto es así, que el ejemplo que propone respecto del cambio de color de una mesa patentada, jamás será baladí para las invenciones siguientes, puesto que ese sólo hecho puede determinar que exista o no novedad para una posterior invención que tiene ese color o uno distinto. QUINTO: Que, por todo lo expuesto, cabe desestimar los argumentos de la apelación de JOY GLOBAL SURFACE MINING INC.”, con lo cual, quedó desestimada la pretensión del demandado de variar la litis de autos, alterando el objeto de la demanda, motivo por el cual, es esencial y se comparte la afirmación de la sentencia de diecisiete de octubre del año dos mil veintidós, cuyo punto 6. 1.- estableció que el análisis de nulidad debe hacerlo

conforma al pliego originalmente presentado al concederse la solicitud el cuatro de mayo del año dos mil dieciséis.