

PATENTE DE INVENCION MECÁNICA

Demanda de oposición: artículo 31, 33 y 35 de la Ley N° 19.039, materia conocida en el estado de la técnica, por lo que carece de novedad y nivel inventivo.

Solicitud de patente

Solicitud N° 2836-2005

Título: una cubierta para un contenedor, comprendiendo una pared superior, paredes laterales y paredes extremas opuestas teniendo una aleta que se da vuelta conectada en doblez mediante al menos un elemento a un borde inferior del panel de pared extremo y yaciendo en al menos un recorte de dicho panel de pared extremo; y plantilla.

Rechaza oposición y concede solicitud de patente. TDPI revoca parcialmente.

La sentencia de INAPI, notificada con fecha veinticuatro de julio del año dos mil catorce, rechazó la demanda de oposición fundada en los artículos 31, 33 y 35 de la Ley del ramo en que se estimaba que la materia de la solicitud de patente era conocida en el estado de la técnica y, por lo tanto, carecía de novedad y nivel inventivo. El oponente basó esas alegaciones señalando que la materia reivindicada se encontraba anticipada por la patente PCT/IB/03/05033, donde se divulgaban “medios de gancho” que se proyectan lateralmente en al menos un corte para enganchar un borde en un elemento, para retener el elemento en posición de corte.

A fojas 135, el demandado contestó dicha oposición señalando que su solicitud correspondía a una solicitud divisional de la solicitud 2313-2003 presentada el once de noviembre de dos mil tres, y que ambas reivindicaban como prioridad la solicitud provisional 60/425,619 presentada el doce de noviembre de dos mil dos; que cabía considerar que la solicitud PCT/IB/03/05033 era de la misma solicitante de autos y que también reivindicaba la prioridad 60/425,619, de manera que la novedad de la solicitud madre y su divisional sólo podían verse afectadas por publicaciones o documentos anteriores al doce de noviembre de dos mil dos.

El fallo de INAPI desestimó las alegaciones de la oponente, con base en el informe pericial de fojas 192 y el informe técnico de fojas 237, los cuales coincidieron en establecer que la solicitud de patente cumplía con los requisitos de la Ley de Propiedad Industrial, poseyendo novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, puesto que en documento alguno se derivaba de manera obvia o evidente la solución reivindicada.

El oponente interpuso recurso de apelación a fojas 245, centrando la discrepancia en la aplicación del artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial, en cuanto estimó que la invención no poseía nivel inventivo.

En la instancia, el TDPI determinó como medida para mejor resolver, mediante resolución de fojas 285 con fecha tres de junio del año dos mil quince, la emisión de un informe pericial, el cual fue acompañado al proceso a fojas 294, con fecha diez de julio del año dos mil quince, en el cual el perito indicó que ninguno de los documentos citados como

arte relevante exponían una “cubierta para contenedor” o una “plantilla” para una cubierta con las mismas características que las divulgadas en las reivindicaciones 1 a 5 de la solicitud de autos, sino que se relacionaban con un contenedor en sí, observando que: “la cubierta corresponde a la ‘contraparte’ o el ‘complemento’ de un contenedor (hay que recordar que la presente solicitud es una divisional de otra referida al contenedor en sí), en donde tanto el contenedor como la cubierta se forman a partir de plantillas de cartón, y comprenden mismas características esenciales y la misma lógica de construcción para lograr su posición erguida. Además, tanto en la solicitud de autos como en la solicitud ‘madre’, e incluso en el documento D2, se busca resolver el mismo problema técnico, relacionado con ‘proveer un arreglo de auto-bloqueo que provea un encaje ajustado y seguro entre componente, de modo de permanecer erguido de forma confiable”. De este modo el fallo de segunda instancia procedió a analizar cómo afectaban los documentos del arte previo a la solicitud de autos, y en tal sentido, estimó como el más cercano al documento D6, el cual se refería a un contenedor y no a una cubierta, pero anticipando casi todas las características geométricas constructivas de la configuración de la reivindicación 1 y la plantilla correspondiente divulgada en la reivindicación 4, lo que se observaba de la sola comparación visual de los elementos. Además, el perito había sostenido que: “Dicho documento comprendiendo las distintas paredes y paneles que conforman la estructura, la misma lógica o forma de armado para lograr la posición erguida, y elementos esenciales como ‘medios de entre-bloqueo’ y los ‘medios de gancho’”, de manera que se apreciaba que las reivindicaciones 1 y 4 se relacionaban con la aplicación de un mecanismo o una solución conocida en el estado de la técnica, a un elemento distinto, que era, en este caso, la cubierta de contenedor, sin que se apreciara un efecto técnico diverso, ni ventaja técnica que permitiera atribuirle altura inventiva. Sin embargo, la misma imputación no era atribuible a las reivindicaciones 2, 3 y 5, donde se apreciaba que las características técnicas allí divulgadas no estaban presentes en los documentos de arte analizados, por sí solos o en combinación de los mismos.

Por consiguiente, el TDPI, mediante sentencia notificada con fecha veintidós de septiembre del año dos mil quince, acogió parcialmente el recurso de apelación intentado y revocó parcialmente la sentencia apelada, solo en cuanto accedió al registro de las reivindicaciones 1 y 4. En lo demás, desestimó y confirmó dicho fallo, otorgando la patente para proteger las reivindicaciones independientes 2, 3 y 5. La sentencia se encuentra ejecutoriada y no se interpuso recurso de casación en su contra.

RQB – MAF

ROL TDPI N° 1791-2014

MAQ – JCGL – AAP