

PATENTE DE INVENCION MECANICA

Resolución de rechazo: artículos 33 y 35 de la Ley N° 19.039, carece de novedad y nivel inventivo.

Solicitud de Patente

Solicitud N° 2659-2013

Título: "PROXY ÓPTICO PARA PERCIBIR Y DIRIGIR FUENTES DE LUZ Y/O METODO PARA CONCENTRAR LA LUZ SOLAR, COMPRENDE LOS PASOS DE REDIRECCIONAR LA LUZ SOLAR, UTILIZAR UN MEDIO DE INTERMEDIACION OPTICA, OBSERVAR LA LUZ SOLAR OPTICAMENTE MODIFICADA Y/O DISTRIBUIDA, UTILIZAR LA LUZ SOLAR PARA ACTIVAR DE MANERA CONTROLADA UNA PLURALIDAD DE ELEMENTOS QUE REDIRECCIONAN LA LUZ DE MANERA QUE CONCENTRE LA LUZ SOLAR A POR LO MENOS UN OBJETIVO; Y SISTEMAS ASOCIADOS"

Falta de Novedad y Nivel Inventivo.

Revocación Parcial en TDPI.

Falta de Demostración del Aporte Técnico.

Ausencia de Informe Pericial en Segunda Instancia.

Con fecha trece de septiembre del año dos mil trece, Solarreserve LLC., cedida en segunda instancia a Solarreserve Techonlogy, LLC., presentó un requerimiento de patente destinado a proteger un "proxy óptico para percibir y dirigir fuentes de luz", cuyo título durante el curso de la solicitud fue modificado para proteger un método para concentrar la luz solar, que comprende los pasos de redireccionar la luz solar, utilizar un medio de intermediación óptica, observar la luz ópticamente modificada y/o distribuida, utilizar la luz para activar de manera controlada una pluralidad de elementos que redireccionan la luz de manera que concentre la luz solar a por lo menos un objetivo; y sistemas asociados.

Esta solicitud invoca un requerimiento Internacional PCT N° PCT/US2012/029106, de fecha catorce de marzo del año dos mil doce, la que se presentó en la Oficina Receptora dentro del plazo de doce meses, por lo que cumplió con el termino para reivindicar las prioridades según el Convenio de Paris. Las anterioridades citadas por el solicitante fueron la US 61/465,165 de fecha catorce de marzo del dos mil once y la US 61/562,962 del veintidós de noviembre del dos mil once.

Según la memoria descriptiva el campo técnico de la invención está referido a un método para concentrar la luz solar, con sistemas de control que utilizan propiedades de un rayo de luz disperso (distribuida o difundida) para ayudar a apuntar a elementos de redireccionamiento a objetivos deseados. Estas estrategias son utilizadas para dirigir de manera controlada heliostatos en el campo de energía solar por concentración (CSP).

El problema técnico que se pretende resolver, según los informes periciales de primera instancia, corresponde a proveer de un método y sistemas para concentrar la luz solar hacia un objetivo, redireccionando la luz desde una fuente hacia el objetivo.

Por resolución definitiva del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, notificada con fecha cinco de enero del año dos mil dieciocho, se rechazó la solicitud de patente por carecer de los requisitos de novedad y de nivel inventivo exigido por los artículos 33 y 35 de la Ley de Propiedad Industrial.

En lo referido al requisito de novedad, la resolución de INAPI invoca el documento D1 US2012/132194 (SACK), que describe un dispositivo para guiar la radiación solar sobre un receptor de radiación, donde dicho dispositivo comprende medios de reflexión adaptados para realizar un seguimiento de la posición del sol, con características técnicas determinadas. El resolutor de primer grado estimó que, los pasos del método de la reivindicación 1, además de los sistemas de las reivindicaciones 20 y 23 respectivamente, se encuentran completamente señalados en el documento D1, por tal motivo, no cumplen con el requisito de novedad establecido en artículo 33 de la Ley 19.039. En cuanto a las reivindicaciones dependientes 2, 4, 5, 14 y 21 estas también se ven afectadas por la falta de novedad que afecta a sus independientes.

Por otro lado, en lo referido al requisito de nivel inventivo, se consideró como el documento más cercano el documento D1, ya individualizado. En primer término, debe entenderse que aquellas cláusulas afectadas por novedad, también están afectadas por nivel inventivo. Por otro lado, específicamente con respecto a las cláusulas 3 y 6 a 9 y sus diferencias con el documento D1, se observa que estas diferencias apuntan a proveer elementos para redireccionar luz desde una fuente hacia un objetivo; por lo tanto, un técnico experto en la materia, se vería enfrentado a solucionar ese problema, a partir del documento D1, que permite deducir en forma evidente las características de dichas reivindicaciones 3 y 6 a 9, por lo que no se cumplen los requisitos de nivel inventivo. En otro orden de ideas, en cuanto a las reivindicaciones 13, 15, 17, 18, 19, la resolución señala que presentan diferencias con el documento D1, donde dichas descripciones específicas representan características sin altura inventiva, al no apreciarse en la memoria descriptiva, algún efecto técnico derivable de ellas, que aporte a dar solución al problema técnico propuesto en la solicitud.

La solicitante Solarreserve LLC., quien cedió en segunda instancia la solicitud a Solarreserve Techonolgy, LLC., interpuso un recurso de apelación, refutando la resolución de rechazo, señalando que acompañaría un nuevo pliego de reivindicaciones en segunda instancia, en el que haría modificaciones. Destaca que existen diferencias entre el privilegio solicitado y el documento D1 US2012/132194 citado para su rechazo, a lo que se suma que existirían ventajas al utilizar un método y sistema de lazo cerrado, como el solicitado. El actor también menciona en su recurso las diferencias que presenta su solicitud con el documento D2, US2010/0252024 (CONVERY), mencionado como fundamento de rechazo en los informes periciales de primera instancia.

Durante la tramitación en segunda instancia, previo a la vista de la causa el recurrente acompañó un nuevo pliego de reivindicaciones y la patente equivalente concedida en Estados Unidos con su respectivo 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. Al experto se le solicitó informar en relación a: “(1) Ilustrar al Tribunal sobre la invención que se busca proteger, considerando siempre el último pliego de reivindicaciones válidamente presentado en autos. Analizar si dicho pliego constituye una ampliación del contenido original y de los pliegos presentados con posterioridad, especialmente el pliego analizado por el resolutor de primer grado, y si presenta sustento, aporte técnico y si posee unidad de invención. Desde los antecedentes que existen en la Memoria Descriptiva, determinar cuál era el problema técnico que se buscaba resolver; y (2) lustrar al Tribunal sobre los antecedentes del arte previo y cuál es su relación con la solicitud de autos, especialmente respecto de D1 y D2.”

Transcurrido el plazo se certificó que la parte apelante no dio cumplimiento a la obligación consignada en la medida para mejor resolver de fecha doce de agosto de dos mil diecinueve, la que se tuvo por no decretada.

Por sentencia, de fecha veintitrés de diciembre del año dos mil diecinueve, el TDPI resolvió confirmar parcialmente la sentencia de primera instancia, señalando al efecto, que en lo referido a la objeción de falta de novedad hecha por el resolutor de primer grado, el recurrente presentó en segunda instancia un nuevo pliego de reivindicaciones modificado, con la finalidad de demostrar que su sistema se diferenciaba del arte previo en cuanto lo describe como un sistema basado en la fuente y que trabaja sobre la idea de una plataforma de lazo cerrado, con lo cual logró la convicción de los sentenciadores, en cuanto a que lo pedido era un mecanismo más complejo, que como tal no estaba anticipado idénticamente por D1, de manera que no habría la coincidencia necesaria.

No obstante, lo señalado, respecto al requisito de nivel inventivo, los sentenciadores de segunda instancia confirmaron lo resuelto por INAPI, a cuyo respecto el considerando cuarto expresa textualmente lo siguiente: “ Que, no sucede lo anterior, al entrar al análisis del nivel inventivo, puesto que, a pesar del nuevo pliego y las variaciones que presenta con el originalmente presentado, no se ha producido en autos, prueba suficiente capaz de mostrar al Tribunal cómo es que estos cambios, contribuyen al arte. En efecto, en la memoria descriptiva el solicitante no relata específicamente cuáles son los problemas técnicos, de aquellos que presentan los sistemas basados en objetivo y de lazo abierto, que él busca enfrentar, sino que es en esta segunda instancia donde destaca los aportes que presenta su sistema, especialmente en lo que a ser de lazo cerrado se refiere.”

En este mismo sentido, continua en el considerando quinto: “Que, en consonancia con el párrafo precedente, estos sentenciadores no encuentran la demostración del aporte al arte previo, como tablas comparativas, rendimientos mejoradas del sistema, vencimiento de problemas técnicos, etc.; es decir, cualquier indicio que sea capaz de demostrar que la mejora no deriva solamente del aporte de una interface computacional o de la yuxtaposición de tecnologías, como parece de la propia memoria descriptiva que se hace cargo de la existencia de las tecnologías previas en que se funda el desarrollo de autos.”

Finalmente, con los antecedentes con que cuentan en autos, el sentenciador resuelve estimar atendibles los fundamentos del recurso de apelación, sólo en cuanto rechazó la solicitud de patente de invención por falta de novedad, en lo demás se confirmó la resolución apelada. Por lo que, en consecuencia, se rechazó definitivamente la solicitud por cuanto no cumple con el artículo 35 de la Ley 19.039.

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

ROL TDPI N° 305-2018
MAQ-PFR-JRN

AMTV-MAF.-
02-04-2020