

## PATENTE DE INVENCION MECANICA

**Resolución de rechazo:** Artículo 49 Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial y Artículo 43 bis de la Ley N° 19.039.

<b>Solicitud de Patente</b>
Solicitud N° 3018-2014
Título: "UN CONJUNTO PARA PROTEGER UN GRUPO GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LUGARES AISLADOS."
<b>Patente. Modelo De Utilidad</b>
<b>Cambio de Categoría del Derecho de Patente.</b>
<b>INAPI Rechaza (Extemporanea).</b>
<b>TDPI Confirma.</b>

Con fecha siete de noviembre del año dos mil catorce, INGENIERIA POWERREP S.A., presentó un requerimiento de patente destinado a proteger "CONJUNTO DESTINADO A PROTEGER LA OPERACION DE UN GRUPO GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA EN CONDICIONES SEVERAS, INCLUYE UN RECEPTACULO PARA DERRAMES DE LIQUIDOS PROVENIENTES DEL GENERADOR, UN CIERRE PERIMETRAL, ELEMENTOS MECANICOS Y ELECTRONICOS PARA CONTROLAR LA OPERACION, DETECTAR FALLAS Y DERRAMES" cuyo título durante el curso de la solicitud fue modificado a "UN CONJUNTO PARA PROTEGER UN GRUPO GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LUGARES AISLADOS".

El campo de aplicación de la invención, según la memoria descriptiva, busca controlar la operación de generadores eléctricos que utilizan principalmente combustibles líquidos y proteger el medio ambiente de eventuales percances operacionales, como derrame de combustibles o aceites. Este equipo está destinado a ser utilizado por las empresas de la gran minería que tiene instalaciones en lugares aislados, donde solo se realizan inspecciones en forma esporádica.

Durante su tramitación en INAPI se notificaron dos informes periciales que recomendaban rechazar la invención por carecer de nivel inventivo. Ambos documentos

fueron contestados por el peticionario, pero en el texto de la segunda contestación señala que si el sentenciador lo estima conveniente lo reivindicado sea calificado a un Modelo de Utilidad.

Por sentencia del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, notificada con fecha siete de enero del año dos mil diecinueve, se denegó la solicitud de patente por no cumplir los artículos 35 y 43 bis de la Ley 19.039. En primer término, el sentenciador estableció que la solicitud debía ser rechazada por carecer de nivel inventivo. Asimismo, la resolución afirma que la petición presenta contenidos técnicos nuevos que no estaban presentes en la aceptación a trámite del requerimiento de patente, significando con ello que existe una ampliación de contenidos técnicos, incumpliendo el artículo 49 RLPI y artículo 43 bis de la Ley del ramo y que no pueden ser considerados para el análisis de fondo.

Por último, respecto a la presentación del peticionario en orden a que su solicitud sea re-calificada como Modelo de Utilidad, el sentenciador de primera instancia lo consideró improcedente, haciendo presente en primer término que fue el propio solicitante quién al momento de ingresar la solicitud, seleccionó el tipo de derecho que deseaba proteger. Afirma además que, si bien el solicitante tiene la facultad de pedir el cambio de categoría de derecho, esto se debe efectuar hasta antes de emitido el primer informe pericial, y siempre que ello no implique una ampliación del campo de la invención o de la divulgación contenida en la memoria descriptiva de acuerdo a lo establecido en el artículo 49 RLPI y artículo 43 bis de la Ley de Propiedad Industrial.

La solicitante, INGENIERIA POWERREP S.A., interpuso un recurso de apelación, basándose en que su solicitud cumplía con los requisitos de patentabilidad exigidos en la Ley de Propiedad Industrial. Además, solicita que su requerimiento de patente sea considerada "Modelo de Utilidad" basándose en los artículos 45, inciso tercero y 54 de la Ley del ramo y el artículo 50 RLPI y citando las Directrices de Examen y Procedimiento de Registro De Patentes - INAPI 2013, que señalan: "Si fruto del análisis técnico se desprende que lo reivindicado corresponde más bien a una materia técnica distinta a la categoría de derecho solicitado, se deberá realizar el análisis sustantivo a la solicitud tal como fue presentada. Posteriormente, se deberá realizar el análisis sustantivo a la solicitud de acuerdo a la nueva categoría. Si en virtud de dicho análisis se concluye que a la solicitud le corresponde la nueva categoría, INAPI podrá recomendar expresamente el cambio de derecho. Esta recomendación podrá efectuarse en la Etapa Pericial o Etapa Resolutiva".

Después de la vista de la causa, el Tribunal de Propiedad Industrial sin la comparecencia del recurrente y sin que el apelante hubiese solicitado informe pericial en segunda instancia, se procedió a dictar sentencia, la que fue notificada con fecha cinco de mayo de dos mil veintiuno.

La sentencia del TDPI resolvió confirmar lo resuelto en primera instancia, señalando en el considerando sexto: "Que, para que estos sentenciadores puedan razonar controvirtiendo lo sostenido por el Tribunal de primer grado, necesitan llegar al convencimiento de que existe un yerro en la resolución del grado, lo que no sucede en el caso sub lite, puesto que se aprecia claramente que las características de la invención están anticipadas por D1, D2 y D3, a lo que cabe agregar que el solicitante en su apelación no efectúa nuevas alegaciones ni acompaña antecedentes nuevos, que permitan concluir de

una manera diversa a lo hecho por el INAPI, puesto que, se ha limitado a solicitar la protección atendido el esfuerzo puesto en el desarrollo efectuado, lo que se reconoce y no se desmiente, pero para efectos de conseguir una patente, debe estarse al cumplimiento de los requisitos que prevé la ley, lo que no sucede en la especie.”

Del mismo modo, respecto a la petición del recurrente en orden a mutar su invención a un modelo de utilidad, los sentenciadores están contestes con lo resuelto en primera instancia considerando en cuanto a que la facultad de solicitarlo por el peticionario es solo hasta antes del primer informe pericial.

Con estos antecedentes, el Tribunal de Propiedad Industrial resuelve desestimar los fundamentos del recurso de apelación y confirmar la sentencia apelada y en definitiva mantener el rechazo de la solicitud de patente.

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

ROL TDPI N° 1958-2019  
JCG- CIM-MAQ

AMTV- MAF-  
28-05-2020