

PATENTE DE INVENCION MECANICA

Solicitud de Patente N° 2118-2017

Título: "SISTEMA DE CONTENCIÓN CERRADA DE PARED SOLIDA PARA CULTIVO DE ESPECIES ACUÁTICAS QUE COMPRENDE PANELES DE FLOTACIÓN CON UNA PARTE LATERAL QUE SE CURVA EN UNA PARTE INFERIOR QUE SE AJUSTA ENTRE PUNTALES EMBRIDADOS PERMITIENDO SEPARAR LOS ORGANISMOS DE CULTIVOS Y EL AGUA EXTERIOR DEL AGUA INTERIOR Y LAS ESPECIES CONTENIDAS EN DICHO SISTEMA.

Inapi rechaza por falta de Novedad y Nivel Inventivo.

TDPI, supera objeción de novedad, mantiene falta de Nivel Inventivo.

Falta de evidencia empírica de comportamiento mejorado respecto de lo revelado.

Patente registrada en el extranjero, valoración como prueba.

Principio de territorialidad.

Con fecha nueve de septiembre del año dos mil once, Agrimarine Industries Inc, presentó un requerimiento de patente destinado a proteger un "SISTEMA DE ACUICULTURA EN UN CONTENEDOR CERRADO DE MURO SÓLIDO" cuyo título fue modificado a "SISTEMA DE CONTENCIÓN CERRADA DE PARED SOLIDA PARA CULTIVO DE ESPECIES ACUÁTICAS QUE COMPRENDE PANELES DE FLOTACIÓN CON UNA PARTE LATERAL QUE SE CURVA EN UNA PARTE INFERIOR QUE SE AJUSTA ENTRE PUNTALES EMBRIDADOS PERMITIENDO SEPARAR LOS ORGANISMOS DE CULTIVOS Y EL AGUA EXTERIOR DEL AGUA INTERIOR Y LAS ESPECIES CONTENIDAS EN DICHO SISTEMA".

El campo de la invención se relaciona con la industria acuícola de tanques flotantes de contención cerradas, con paredes sólidas para la crianza y explotación de especies acuáticas, como contrapartida a los corrales oceánicos de red abierta que presentan como problema los escapes de peces y la propagación de enfermedades y piojos de mar. Respecto de estos tanques flotantes resulta relevante la forma y el material en que son construidos.

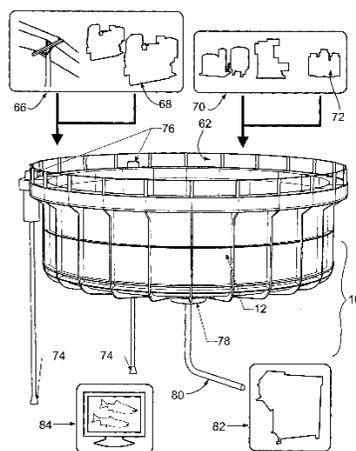
En la memoria descriptiva se indica que se trata de un sistema de contención cerrada de pared sólida para cultivar especies acuáticas, con paneles de flotación que tienen una parte lateral que se curva en una parte inferior, que se ajusta entre puntales embridados y se dispone para servir de pared lateral continua contigua al fondo continuo para separar los organismos y el agua exterior del agua interior. El problema que busca resolver se relaciona con los inconvenientes ambientales que produce el cultivo de peces, como la producción de desechos, contaminación biológica, entre otros, a lo que se busca hacer frente a manteniendo los peces de cultivo aislados de la columna de agua externa para evitar la proliferación de enfermedades y parásitos, especialmente hacia las especies salvajes y viceversa, así como mantener la columna de agua libre de contaminación por desechos de peces u otros contaminantes propios de la producción de organismos acuáticos de cultivo.

Por sentencia del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, notificada con fecha once de septiembre del año dos mil diecisiete, se denegó la solicitud de patente por no cumplir los artículos 33 y 35 de la Ley 19.039.

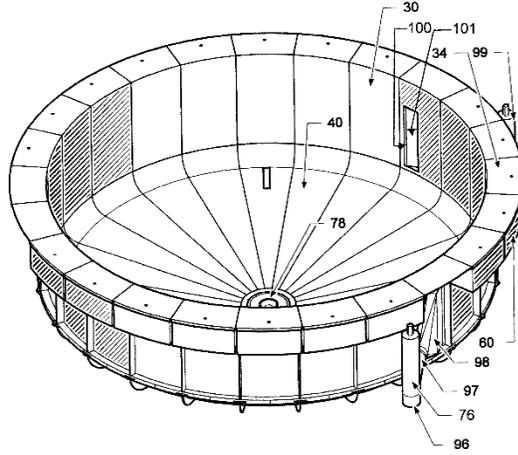
La solicitante, interpuso un recurso de apelación, basándose en que su solicitud cumplía con los requisitos de patentabilidad exigidos en la Ley de Propiedad Industrial. Razona en base a un nuevo pliego de reivindicaciones que profundizaría las diferencias entre lo solicitado y D1 WO 2006/081359, fundante del rechazo, incorporando nuevas características. Señala que D1 no hace referencia a la forma curva del estanque como un aspecto esencial en orden a la solución del problema planteado.

Luego de la vista de la causa el Tribunal procedió a designar a un perito, don Rodrigo Ignacio Navarrete Ragga, ingeniero civil mecánico, quien al momento de reportar sus impresiones señala que este describe un sistema de contención cerrada de pared sólida para cultivar especies acuáticas, que proporciona un tanque de contención acuícola flotante que comprende: una pluralidad de paneles de flotación laterales e inferiores que tienen una pluralidad de porciones curvas laterales, entre los lados de los paneles; en donde la pluralidad de paneles de flotación se ajusta entre unos puntales embrizados y dispuestos para proporcionar una pared lateral continua, contigua a un fondo continuo.

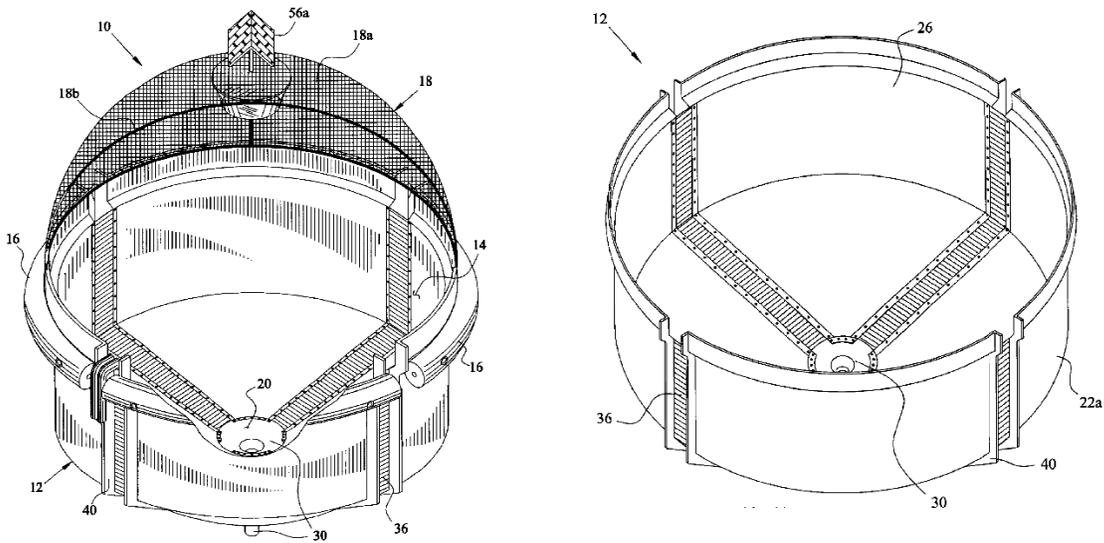
Las pluralidades de porciones curvas laterales conforman el tanque de contención de forma cilíndrica, y dicho tanque de contención comprende al menos una bomba de agua montada fuera del tanque de contención, que tiene una salida de agua conectada a una tubería acampanada ("de mayor diámetro en un extremo"), sellada en un ángulo agudo a una ventana de entrada de agua de tanque, en un panel de flotación lateral del tanque de contención, haciendo circular el agua dentro del tanque de contención. El tanque de contención separa organismos del agua exterior y de las especies acuáticas contenidas en el tanque de contención.



Las porciones curvas laterales se curvan en forma de arco, proporcionando una forma cilíndrica; comprende al menos una bomba montada fuera del tanque de contención, que tiene una salida de agua conectada a una tubería acampanada, sellada en un ángulo agudo a una ventana de entrada en el tanque, en un panel lateral, haciendo circular el agua dentro del tanque; y el tanque de contención separa organismos del agua exterior y las especies acuáticas contenidas en el tanque.



Señala que D1 describe el uso en el arte previo de paneles de flotación que comprende unas capas de flotación laminadas con capas impermeables, que no afectan la novedad de la reivindicación al no anticipar el uso de paneles que poseen "porciones curvas inferiores, entre los lados y el fondo" de cada panel. Efectivamente, el documento citado no anticipa un tanque compuesto por una pluralidad de paneles, que tienen porciones curvas laterales e inferiores, los cuales se ajustan entre unos puntales embridados. Además, no se describe el uso de una salida de agua conectada a una tubería acampanada, sellada en un ángulo agudo a una ventana de entrada de agua de tanque en un panel de flotación lateral. Este documento se diferencia de la cláusula principal en que no anticipa el uso de paneles que poseen "porciones curvas inferiores, entre los lados y el fondo" de cada panel.



D1: US 2006/0162667 A1

De acuerdo a lo señalado por el solicitante, el efecto técnico asociado al uso de porciones curvas inferiores en los paneles se relaciona con que las curvas proporcionan una zona de transición circular entre los paneles laterales e inferiores, lo cual "facilita el flujo de sedimentos hacia el área central de drenaje en el fondo del tanque", a diferencia de los estanques que no poseen esta zona de transición donde se ve una esquina en la unión de los paneles laterales e inferiores, en la cual se acumulan heces y otros sedimentos.

De esta manera, coincide el experto, el problema técnico objetivo que se desprende de esta característica se relaciona con cómo facilitar el flujo de sedimentos hacia el área central de drenaje en el fondo del tanque. Al efecto sostiene que este problema si es abordado por el documento D1, ya que su diseño de los paneles busca proporcionar una geometría en el interior del estanque que facilite la conducción de los residuos hacia un cono de residuos, precisamente hacia el área central de drenaje en el fondo del tanque. De este modo, si bien no describe el uso de una zona curva entre los paneles laterales e inferiores, busca resolver el problema técnico planteado proporcionando una inclinación en los paneles inferiores, en un amplio rango de ángulos de inclinación, con el objeto de facilitar el flujo hacia la abertura central en el fondo del estanque.

Así, prosigue si se considera la dirección del flujo que se genera al interior del estanque de tipo toroidal o de flujo transversal y que el documento D1 contempla el uso de ángulos de inclinación pronunciados en los paneles inferiores para facilitar el flujo de los sedimentos, no parece desprenderse un efecto técnico particular asociado al uso de porciones curvas entre los paneles inferiores y laterales.

Señala además que tal como argumenta el solicitante en la memoria descriptiva, en estanques cilíndricos el flujo toroidal ejerce una acción de "autolimpieza natural", ya que el flujo "barre los desechos" hacia el drenaje central. En este sentido, la acumulación de sedimentos entre las paredes laterales e inferiores se ve afectada por múltiples factores, como la forma y velocidad del flujo al interior del estanque y por la acción de la gravedad, en donde esta última se acentúa con ángulos mayores de inclinación de las paredes inferiores, como los descritos en D1.

Finalmente, indica que el uso de bordes redondeados resultaría evidente para un experto en el arte en este tipo de aplicaciones, teniendo en consideración que los estanques se encuentran sometidos al oleaje y a altas presiones, ya que es sabido en el estado de la técnica que las superficies curvas permiten distribuir de mejor manera los esfuerzos en comparación con las superficies planas. En vista de los aspectos descritos anteriormente, y considerando además que D1 plantea el mismo problema técnico objetivo. El uso de superficies curvas resultaría evidente para un experto en el arte debido a que es altamente conocido el comportamiento que presentan las superficies curvas para soportar esfuerzos o altas presiones, especialmente teniendo en consideración que los estanques marinos se encuentran sometidos al oleaje y a altas presiones.

Además, respecto de la posibilidad de evitar la acumulación de excrementos y facilitar el flujo de estos sedimentos hacia el área de drenaje central, a juicio del profesional no resulta claro establecer un comportamiento mejorado del sistema de la solicitud, a partir exclusivamente de la mencionada "porción curva", con respecto a la configuración descrita en D1, debido a que la acumulación de sedimentos al interior del estanque está condicionada por múltiples factores, como por la forma y la velocidad del flujo que se genera al interior del estanque, que ejerce una acción de barrido del sedimento en forma natural en la zona en cuestión, y por la acción de la gravedad, la cual se acentúa con una mayor inclinación de las paredes inferiores (como las que se describen en D1). Dado que no se presenta a lo largo de la tramitación de la solicitud evidencia empírica o experimental que apoye las ventajas descritas, a juicio del que suscribe, no resulta claro establecer un comportamiento mejorado a partir exclusivamente de la presencia de dicha curvatura en la zona de unión de los paneles.

Con estos antecedentes, por sentencia de diez de septiembre del año dos mil diecinueve, el TDPI revoca la resolución apelada al considerar que la solicitud cumple el requisito de novedad y mantiene el rechazo por ausencia de nivel inventivo, quedando la solicitud definitivamente denegada.

En contra de esta resolución, se interpuso un recurso de casación, en el que se denunció la errónea aplicación del artículo 16 de la Ley N° 19.039, atendido que la misma patente se concedió en el extranjero, acusando la infracción de las reglas de la experiencia y de la lógica, en particular el principio de razón suficiente.

La sentencia de casación de fecha catorce de agosto del año dos mil veinte, afirma que para desestimar dicho reclamo basta con señalar que no tiene respaldo en los antecedentes aportados al proceso, pues en el informe solicitado por el tribunal de segunda instancia como medida para mejor resolver, se dictamina que la solicitud analizada posee miembros de familia que han sido aceptadas como patente en Estados Unidos y el Reino Unido, sin embargo, en ambos casos el contenido de sus reivindicaciones difiere respecto del que está siendo analizado en Chile, por lo que no pueden ser consideradas como equivalentes.

El considerando quien de la sentencia señala:

“Que, sin perjuicio de lo anterior, suficiente ya para el rechazo del arbitrio en examen, cabe despejar que no constituye una máxima de la experiencia el que en otro ordenamiento jurídico se haya registrado la patente aquí requerida, pues ello sólo corresponde a un argumento de autoridad, cuya incidencia en la decisión dependerá de la rigurosidad del sistema de registro en que ya se haya aceptado la solicitud y que se cite -y acredite- en apoyo de la misma, pero que, en todo caso, no equivale a una norma reguladora de la prueba en materia de valoración -únicas que en este ámbito pueden revisarse mediante este recurso-, pues la correcta aplicación de éstas necesariamente imponen al órgano jurisdiccional arribar a la conclusión a que direcciona dicha norma.

En otras palabras, de estimarse que el que en un sistema extranjero -cualquiera sea éste- se haya aceptado a registro una solicitud de patente es una máxima de la experiencia que forma parte de las reglas de la sana crítica que trata el artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial y que, por ende, es una norma reguladora de la prueba, importaría que los magistrados necesaria e inexorablemente deberían dar por concurrente el requisito de nivel inventivo y otorgar el registro peticionado en Chile -si no falta algún otro requisito legal-, lo que contradice abiertamente el principio de territorialidad en materia de propiedad industrial y lo dispuesto expresamente en el artículo 4 bis del Convenio de París, que bajo el epígrafe “independencia de las patentes obtenidas para la misma invención otorgada en diferentes países” prescribe que “Las patentes solicitadas en los diferentes países de la Unión por los nacionales de países de la Unión serán independientes de las patentes, obtenidas para la misma invención en los otros países adheridos o no a la Unión”(en el mismo sentido SSCS Rol N° 4250-18 de 30 de enero de 2019 y 4273-18 de 17 de abril de 2019).

Excma. Corte Suprema Rol N° 372-2020

MAF/AMTV
18-10-2021