

PATENTE DE INVENCION MECÁNICA

Resolución de rechazo: Artículo 31, 33 y 35 de la Ley N° 19.039 y 50 del Reglamento.

Solicitud de Patente

Solicitud N° 201602425

Título: “UN ROTOR PARA SER UTILIZADO EN UNA BOMBA CENTRIFUGA, LA BOMBA INCLUYE UNA CUBIERTA QUE CONTIENE UNA CÁMARA, UNA ENTRADA PARA ENTREGAR A LA CÁMARA EL MATERIAL A SER BOMBEADO, Y UNA SALIDA PARA DESCARGAR EL MATERIAL DESDE LA CÁMARA”

Falta de Novedad y Nivel Inventivo.

Calidad de Divisional.

Estado del Arte.

Divisional Afectada por Solicitud Original.

Prolongación Artificiosa.

Inapi Rechaza.

TDPI Confirma.

Con fecha veintisiete de septiembre del año dos mil dieciséis, Weir Minerals Australia Ltd. presentó un requerimiento destinado a proteger un “ROTOR PARA SER UTILIZADO EN UNA BOMBA CENTRIFUGA” cuyo título durante el curso de la solicitud fue modificado a “UN ROTOR PARA SER UTILIZADO EN UNA BOMBA CENTRIFUGA, LA BOMBA INCLUYE UNA CUBIERTA QUE CONTIENE UNA CÁMARA, UNA ENTRADA PARA ENTREGAR A LA CÁMARA EL MATERIAL A SER BOMBEADO, Y UNA SALIDA PARA DESCARGAR EL MATERIAL DESDE LA CÁMARA”. En esta solicitud el peticionario solicita la divisional de la solicitud nacional CL 201200663 del año 2012, invocando dos prioridades australianas de los años 2008 y 2009, respectivamente.

Por resolución definitiva del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, notificada con fecha cinco de mayo del año dos mil veinte, se rechazó la patente fundada en el artículo 33 y 35 de la Ley del ramo, teniendo en cuenta que la petición no podía ser considerada divisional, toda vez que la patente invocada del año 2012 era a su vez divisional de la solicitud original N° 200901301, la que a la fecha de presentación de la solicitud actual se estaba concedida. El sentenciador concluyó que no se daban los supuestos que autorizan la

condición de divisional y como consecuencia la patente resultaba afectada por novedad y nivel inventivo por la original CL2009001301, parte del estado del arte.

Weir Minerals Australia Ltd., interpuso un recurso de apelación, argumentando que no existía ninguna disposición en la Ley o de su Reglamento que estableciera que una solicitud divisional debía presentarse mientras la “madre” se encontrara en trámite, o que dispusiera que la “original” correspondiera a aquella que se cita por primera vez en una prioridad específica, impidiendo que pueda presentarse una solicitud divisional a partir de otra. El recurrente plantea que el requerimiento actual debe ser considerado como divisional de CL2012000663, manteniendo su fecha de prioridad, por lo que CL2009001301 no era parte del estado del arte para efectos de determinar los requisitos de patentabilidad.

Después de la vista de la causa, el Tribunal de Propiedad Industrial, a solicitud del recurrente, estimó necesario oír la opinión de un perito, designándose, para el encargo, a Rodrigo Navarrete Ragga, Ingeniero Civil Mecánico.

El experto emitió su informe con fecha nueve de febrero del año dos mil veintidós e informó que D3 CL 200901301 (“abuela” u original) había terminado su tramitación al momento de presentación la petición que se discute, presentando la misma memoria descriptiva y figuras, anticipando las reivindicaciones de la solicitud analizada. Señaló que, si se considera D3 CL2009001301 como estado del arte, este documento afectaría la novedad y la altura inventiva; y, por el contrario, en el evento de no considerarse, la solicitud cumpliría con estos requisitos sustantivos.

Por sentencia, notificada con fecha veintiséis de abril del año dos mil veintidós, el TDPI resolvió confirmar la de primera instancia, señalando textualmente en su considerando quinto:

“Que, jurídicamente, estos sentenciadores interpretan los artículos 31 de la Ley del ramo y 50 del Reglamento de la misma, de la misma manera que lo hizo el INAPI, al señalar que “de conformidad al art. 50 del Reglamento, a requerimiento de INAPI (sea en el informe pericial, la respuesta del perito o en la opinión técnica del examinador), el solicitante podrá presentar una solicitud divisional en cualquier momento del procedimiento” lo que supone que la solicitud que se invoca originalmente como prioridad se encuentre vigente.

Para llegar a esta interpretación, el resolutor tuvo presente, además del tenor literal de la norma que exige que el procedimiento “esté vigente”; la naturaleza del sistema de patentes, destinado a proteger una invención con una solicitud, se condice con la necesidad de evitar dobles análisis y poner término a la tramitación, puesto que de otra manera, las divisionales extenderían artificialmente su protección frente a otras que por la diligencia en su tramitación terminan rechazadas, todo ello, con la consiguiente recarga administrativa.

Con estos antecedentes, el sentenciador resuelve desestimar los fundamentos del recurso de apelación y confirmar la sentencia apelada.

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

AMTV- MAF-.
05-08-2022