

**PATENTE DE INVENCION QUIMICA**

**Resolución:** Artículo 50 letra b) y c) con relación a los artículos 33 y 35 la Ley N° 19.039. Artículos 2° y 39 de su Reglamento.

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>Solicitud de Patente 20050244</b>   |                              |
| Método para tratar un tejido, que comprende los pasos de tratar el tejido con una solución acuosa que contiene tintura hidrofóbica seleccionada de benzodifuranos, metino, trifenilmetanos, naftalimidas, pirazoles, naftoquinonas y tinturas monoazo y diazo, y un surfactante, y luego se enjuaga y se seca el tejido. <sup>i</sup>  |                              |
| <b>Titular:</b>  | UNILEVER N.V.                |
| <b>Demandante:</b>   | THE PROCTER & GAMBLE COMPANY |
| <p><b>Demanda de nulidad por la falta de nivel inventivo</b></p> <p><b>Pronunciamiento por falta de claridad del pliego concedido</b></p> <p><b>Falta de ejemplos para cada uno de los compuestos</b></p> <p><b>Análisis de patentes registradas en otras jurisdicciones y su equivalencia</b></p> <p><b>TDPI confirma ausencia de nivel inventivo</b></p> <p><b>Recurso de casación rechazado</b></p> |                              |

Con fecha trece de noviembre de dos mil quince la sociedad The Procter & Gamble Company presentó una demanda de nulidad sobre la patente N° 47.535 registrada el siete de julio del dos mil seis de Unilever N.V. El libelo indica que la patente carecía de novedad y de nivel inventivo, sus reivindicaciones no eran claras y su concesión se basó en informes periciales errados o manifiestamente deficientes.

Con fecha dieciocho de julio de dos mil dieciséis la solicitante contestó la demanda solicitando su completo rechazo, explicando las razones por las cuales el invento cumplía con los requisitos de novedad y altura inventiva, así como con la condición de claridad concurrentes y que los informes periciales emitidos durante la tramitación no fueron deficientes, por lo que no se configuraban las causales de nulidad invocadas.

Con fecha quince de octubre del año dos mil diecinueve en Instituto Nacional de Propiedad Industrial resuelve acoger la acción declarando la nulidad del registro impugnado, con base en que adolecía de falta de claridad en virtud de los artículos 2° y 39 del Reglamento y en la falta de nivel inventivo del registro, señalando al efecto que el título registrado no cumplía con el requisito de nivel inventivo del artículo 35 de la Ley N° 19.039 configurándose en la especie la causal de nulidad establecida en el artículo 50 letra c) del citado cuerpo legal.

Con fecha siete de noviembre del año dos mil diecinueve la titular del registro y demandada presentó un recurso de apelación para ser conocido por el Tribunal de Propiedad Industrial. Durante el análisis de la contienda en segunda instancia luego de la vista de la causa se dictó una medida para mejor para que el perito Sr. Pablo Cañón Amengual se pronunciara sobre la pertinencia de

anular el registro y analizara en su aspecto técnico los argumentos expuestos por la apelante en orden a mantener la vigencia de la patente.

En su informe de fecha veintiuno de diciembre del año dos mil veintiuno el perito se pronuncia sobre la ausencia de características especiales en la invención, con relación al arte previo conocido, que muestra documentos enfocados en el proceso de tinte de telas con colorantes resistentes a factores como la humedad y de menor costo, todos los cuales coinciden en sus efectos técnicos con las ventajas alegadas o atribuidas al invento.

Para el experto en cuanto al problema técnico <sup>ii</sup> la patente plantea proveer un método que mantenga y acreciente la apariencia blanca de prendas que comprenden poliéster, a lo largo de los procesos de lavandería. Con todo lo descrito en las reivindicaciones adolece de falta de claridad, puesto que se protege un método para blanquear utilizando una formula con tintura hidrofóbica seleccionada de una variedad de tintes y un surfactante, sin ejemplos para cada uno de estos compuestos que muestren el efecto técnico asociado. En consecuencia, la falta de claridad radica principalmente en que la variedad de compuestos cuyo uso pretende ser reivindicado difieren en forma importante en su estructura química, y por lo tanto la simple ejemplificación basado en compuestos mono-azo no bastan para dar claridad y sustento a reivindicado.

Por sentencia de fecha veintisiete de enero del año dos mil veintidós el Tribunal de segunda instancia confirma la sentencia apelada haciendo referencia a la opinión coincidente de los peritos en orden a que los documentos del arte previo por si solos o combinados, permitían a un experto en el área anticipar las características esenciales de la invención, por lo que debía confirmarse la sentencia de primer grado que anuló el registro por carecer de altura inventiva.

En contra de lo resuelto la parte demandada interpuso un recurso de casación en el cual se señala que el fallo incurre en la infracción a lo dispuesto en los artículos 16, 32 y 35 de la Ley 19.039, cuestionando al efecto la prueba aportada, la valoración de esta y las conclusiones a las que se arriba en el fallo.

El recurso fue rechazado por sentencia de dieciocho de abril de dos mil veintidós, oportunidad en la que la Excma. Corte Suprema rechaza el recurso y desestima una equivocación en la aplicación de la norma que gobierna la valoración de la prueba, por lo que considera que deben mantenerse firmes las conclusiones de hecho a las que arriban los jueces del grado de la apreciación del material probatorio.

ROL TDPI N° 2322-2019

JCGL- PFR-MAQ

Excma. Corte Suprema Rol N° 7824-22

MAF/AMTV

06-11-2023

---

<sup>i</sup> *Los colorantes pueden clasificarse según su estructura química o según su uso o método de aplicación. El primer enfoque lo adoptan activamente los químicos de tintes, que utilizan términos como tintes azoicos, tintes de antraquinona y tintes de ftalocianina. El segundo enfoque es utilizado predominantemente por el usuario del tinte, que habla de tintes reactivos para el algodón y de tintes dispersos para el poliéster. Muy a menudo, se utilizan ambas terminologías, por ejemplo, un colorante disperso azoico para el poliéster y un colorante reactivo de ftalocianina para el algodón. (Fuente: Informe pericial Pablo Caño Amengual)*

<sup>ii</sup> *Para solucionar este problema se presenta un método de tratamiento de los tejidos de poliéster que comprende tratar un tejido con una solución acuosa de una tintura hidrofóbica adecuada para proporcionar una sombra azul o violeta, y donde dicha solución acuosa comprende desde 1 ppb hasta 5 ppm de tintura hidrofóbica y desde 0,2 g/L hasta 3 g/L de un surfactante; y luego enjuagar y secar el tejido, donde la tintura*

---

*hidrofóbica se selecciona de: benzodifuranos, metilo, trifenilmetanos, naftalimidas, pirazoles, naftoquinona y tinturas monoazo, y di-azo.*