

PATENTE DE INVENCION MECANICA

Fundamento Normativo: Artículos 54 y 56 de la Ley 19.039.

Solicitud de Patente 202300452 "PLACA CON INDICADOR DE DESGASTE."	
Solicitante:	COMERCIALIZADORA MSI SUPPLY LIMITADA
Modelo de Utilidad INAPI Rechaza Falta de Beneficio Utilitario TDPI Confirma Concepto de Utilidad Diferencia Utilidad y Nivel Inventivo Directrices de Examen y Procedimiento de Registro de Patentes" de INAPI Diferencia Cromática	

Con fecha 14 de febrero del año 2023, COMERCIALIZADORA MSI SUPPLY LIMITADA presentó un requerimiento de modelo de utilidad para una: "PLACA CON INDICADOR DE DESGASTE".

Por sentencia del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, notificada con fecha 29 de agosto de 2024, se rechazó el registro por falta de beneficio utilitario, considerando que no existía una nueva funcionalidad o ventaja comparativa respecto del documento D1¹.

La solicitante interpuso un recurso de apelación en contra de la resolución que le resultaba adversa basada en que señala que la solicitud si cumple con el requisito de beneficio utilitario.

Luego de la vista de la causa el Tribunal de Propiedad Industrial estimó necesario oír la opinión de un experto y designó al efecto a don David Espejo Canales, Ingeniero Civil Mecánico.

En su informe de 27 de febrero del año 2026, el profesional señaló que lo reivindicado consistía en una placa de desgaste que comprendía una base estructural, un núcleo cerámico y un revestimiento de polímero elástico vulcanizado de dos capas que se diferencian por su color en el núcleo cerámico.

El problema técnico era proporcionar una placa de desgaste que indicara el nivel de (desgaste) de manera visual, de modo que los operadores pudieran programar oportunamente la detención del equipo y el reemplazo de las placas.

El Sr. Espejo señaló que la solicitud se diferenciaba del documento más cercano (individualizado como D1) en la inclusión de un núcleo cerámico que cubría a lo más la totalidad de la superficie de la base estructural. No obstante, esta diferencia no implicaba un cambio de forma de algún tipo en la capa de revestimiento y no aportaba un beneficio al problema técnico que se quería resolver, por lo que lo reivindicado carecía del requisito de beneficio utilitario exigido por la ley.

Por sentencia de fecha 29 de julio del año dos mil veintiséis, el TDPI rechazó el recurso de apelación y se confirma la resolución apelada.

El considerando cuarto de la resolución se refiere al requisito y concepto de utilidad señalando lo siguiente:

() "el nivel inventivo versus la utilidad; así pues, no debe confundirse "utilidad" con su definición en tanto cualidad de útil, sino que es una ponderación del avance técnico medido desde una exigencia menor que el nivel inventivo. De suerte que, un modelo de utilidad es un artículo con forma, diferente de los previos, que aporta beneficio, rendimiento, fruto, provecho u otro valor a su función natural".

En efecto, el modelo de utilidad no nace de un laboratorio científico que desarrolla una tecnología, sino de observar un objeto que ya todos usamos (como una herramienta, un envase o un mueble) y rediseñar su forma para resolver un problema práctico, hacerlo más eficiente, generar en él un aporte de valor."

A continuación, el considerando sexto señala:

() "las "Directrices de Examen y Procedimiento de Registro de Patentes" de INAPI, en consonancia con lo expuesto, explicitan que no podrán registrarse como modelos de utilidad aquellos aparatos u objetos que sólo presenten cambios relativos a los materiales con que se fabrican, o referentes a la materia o color, y en general todos aquellos que no presenten el necesario cambio de forma que aporte a la función a que son destinados";

la solución al problema técnico declarado por el solicitante centrad(o) esencialmente en el cambio de color entre las capas 3a y 3b del revestimiento polimérico, esa diferenciación cromática, aun unida al uso de un mismo polímero vulcanizado, no comporta por sí sola un cambio de forma que otorgue un nuevo beneficio utilitario discernible, pues la función de advertencia visual ya se hallaba resuelta en D1 por medios equivalentes y mucho menos lo hace cuando la vulcanización de capas ya estaba descrita en el arte".

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

ROL TDPI N° 001974-2024
PFR-JRN-MAQ

AMTV/ MAF
14-09-2026