

Santiago, Diez de septiembre del año mil diecinueve.

VISTOS:

Que, en autos se ha presentado la solicitud de patente de invención N° 2236-2011, Rol TDPI N°2118-2017, “Sistema de contención cerrada de pared sólida 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”, pedida por AGRIMARINE INDUSTRIES INC.

Que, de fojas 237, rola sentencia definitiva que rechazó la solicitud de autos, por estimar que no cumplía con los requisitos de los artículos 33 y 35 de la Ley 19.039.

Que, a fojas 247, se presentó recurso de apelación.

Que, a fojas 250 vuelta, se trajeron los autos en relación.

Que, se procedió a la vista de la causa.

Que, estando la causa en estado de acuerdo, el Tribunal determinó la necesidad de contar con un nuevo informe pericial, designándose al efecto, como medida para mejor resolver, a don Rodrigo Navarrete Ragga Ingeniero Civil Mecánico, a quien se le solicitó pronunciarse sobre los siguientes puntos:

1. Ilustrar al Tribunal sobre la invención que se busca proteger, considerando siempre el último pliego de reivindicaciones válidamente presentado en autos. Analizar si dicho pliego constituye una ampliación o reducción del contenido original y de los pliegos presentados con anterioridad, especialmente el pliego analizado por el resolutor de primer grado. Desde los antecedentes que existen en la Memoria Descriptiva, determinar cuál era el problema técnico que se buscaba resolver.
2. Ilustrar al Tribunal sobre los antecedentes del arte previo y cuál es su relación con la solicitud de autos, especialmente respecto de D1 y D2.
3. Cuál es la relevancia de que la transición entre la pared lateral y el fondo del sistema reivindicado sea curva. Si esta curva aporta alguna característica funcional al sistema.
4. Respecto de la curva señalada, hacer especial mención a las ventajas que el solicitante en estrados ha señalado que esta característica aporta en el sentido de: evitar la acumulación de excrementos; facilitar el flujo de estos sedimentos hacia el área de drenaje central; mejorar la resistencia en área de transición; y, facilitar el libre flujo del agua del mar tanto en la

5. Explicar al Tribunal si las patentes extranjeras que el solicitante alega se le han concedido en el extranjero, como Reino Unido y los Estados Unidos de Norteamérica, pueden ser tenidas como equivalentes a la solicitud actual.

6. Si, teniendo presente la conclusión de los puntos anteriores y el análisis de lo divulgado por el arte previo, la patente impugnada, posee novedad y nivel inventivo, explicando cómo y por qué llega a esa conclusión

Que, a fojas 273 y siguientes, se encuentra agregado el informe pericial, del que se dio cuenta ante este Tribunal el día veintinueve de mayo de 2019.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO

PRIMERO: Que, el centro actual de la discrepancia del recurrente con la resolución apelada radica en la verificación o no de los artículos 33 y 35 de la ley 19.039, vale decir, en determinar si la solicitud cuenta con novedad y nivel inventivo.

SEGUNDO: Que, La invención que se busca proteger se refiere a un sistema de contención cerrada de pared sólida para cultivar especies acuáticas, centrándose el problema técnico a resolver, en el de proporcionar un tanque de contención acuícola flotante, resistente a la corrosión y estructuralmente fuerte para soportar corrientes oceánicas.

TERCERO: Que, tal como lo expresa el perito Sr. Navarrete Ragga en el informe acompañado a fojas 273, tanto las cláusulas independientes como las dependientes, presentan características que no coinciden con las características esenciales de los documentos D1 y D2, por lo que la presente solicitud logra superar el requisito de novedad. En efecto, D1 no anticipa el uso de paneles con porciones curvas inferiores entre los lados y el fondo y D2, por su parte, no anticipa un tanque compuesto por una pluralidad de paneles con porciones curvas laterales e inferiores que se ajustan entre unos puntales embridados y tampoco 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 latería.

CUARTO: Que, conforme a lo anterior, corresponde dilucidar si la solicitud cumple o no con el artículo 35 de la Ley 19.039.

QUINTO: Que, en lo que dice relación con la altura inventiva debe considerarse que el artículo 35, citado, establece: "Se considera que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, ella no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica". Por su parte el Reglamento de la Ley del ramo, establece en su artículo 33: "Para determinar el nivel inventivo a que se refiere el artículo 35 de la Ley, se considerará el grado de conocimiento

Como se aprecia, la legislación no define un método para determinar el nivel inventivo, sino que establece parámetros que ilustran al Tribunal y en su caso al perito, para que conforme a las reglas de la sana crítica, es decir de la lógica y la experiencia, determine conforme al grado de conocimiento que exista en el respectivo sector de la técnica, si la invención, copulativamente: no resulta obvia y no se deriva de manera evidente del estado de la técnica. En consecuencia, para atribuir nivel inventivo a una invención puede buscarse en el "Efecto Sorprendente", a través del método de Problema-Solución, del Salto Técnico u otro; sin embargo, lo que no puede hacerse es carecer de un razonamiento lógico y fundado, que dé cuenta de la motivación que permite al juzgador, previa valoración de las pruebas conforme a la sana crítica, establecer o negar la altura inventiva.

SEXTO: Que, así, a efecto de determinar si la solicitud alcanza altura inventiva, cabe tener presente que el documento del estado del arte más cercano resulta ser aquel individualizado en autos como D1. El documento D1 se diferencia de la solicitud en que no usa paneles que tengan porciones curvas inferiores entre los lados y el fondo, característica que busca un efecto técnico determinado consistente en facilitar el flujo de sedimentos hacia el área central de drenaje situada al fondo del tanque, vale decir, agilizar la eliminación de residuos por el área de drenaje del tanque, lo que se vería favorecido por el uso de paneles con porciones curvas entre los lados y el fondo. No obstante, D1 enfrenta el mismo problema técnico pero lo aborda mediante una geometría que facilita la conducción de residuos hacia el área central de drenaje mediante una inclinación particular de los paneles inferiores por un amplio rango de ángulos de inclinación. Tal como indica el perito Sr. Navarrete Ragga, en los tanques del tipo descrito en la solicitud y D1, la acumulación de sedimentos entre las paredes laterales e inferiores se ve influenciada por diversos factores, entre los que se cuenta la forma y velocidad del flujo al interior del estanque, la acción de la gravedad, en donde ésta se acentúa con ángulos mayores de inclinación en los paneles inferiores. Por otra parte, es conocido en el estado de la técnica que las superficies curvas permiten distribuir mejor los esfuerzos en comparación con superficies planas, por lo que, teniendo en cuenta que la solicitud y D1 abordan el mismo problema técnico, es posible concluir que la solución propuesta en autos, resultaría evidente para una persona versada en la materia, combinando lo divulgado en D1 con su conocimiento experto.

En vista de lo anterior, para un experto en el arte resultaría evidente a partir de D1 y su conocimiento como experto, buscar paneles que tengan porciones curvas inferiores entre los lados y el fondo con el objeto de facilitar el flujo de sedimentos hacia el área central de drenaje del tanque.

Que, por estas consideraciones, se estiman parcialmente atendibles los fundamentos del recurso de apelación de fojas 247, en la forma que se señalará en la parte resolutive del fallo.

SE RESUELVE:

Atendido lo expuesto precedentemente; y teniendo presente, además, lo previsto en los artículos 11, 16, 17 bis B) 31, 33 y 35, de la Ley de Propiedad Industrial, artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se revoca parcialmente la resolución apelada, únicamente en lo que se refiere al requisito de novedad, que se estima que la presente solicitud cumple. En lo demás, se confirma la resolución apelada, de fecha once de septiembre de dos mil diecisiete, escrita a fojas doscientos treinta y siete y siguiente, quedando rechazada la solicitud por no cumplir con el requisito de nivel inventivo contemplado en el artículo 35 de la Ley 19.039

Anótese y devuélvanse los autos.

Rol TDPI N°2118-2017.

Three handwritten signatures in blue ink are visible. The first signature on the left is 'Pamela Fitch Rossel'. The middle signature is 'Marco Arellano Quiroz'. The signature on the right is 'Jorge Rojas Neira'.

Pronunciada por los Ministros Sr. Marco Arellano Quiroz, Sra. Pamela Fitch Rossel y Sr. Jorge Rojas Neira.