

Santiago, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Que, en autos se ha presentado la solicitud de patente INAPI N°2806-2014, rol TDPI N°828-2019, titulada: "CILINDROS COMPENSADORES Y/O UN TRITURADOR DE RODILLOS QUE TIENE DOS RODILLOS GIRATORIOS PARALELOS, UNA DISPOSICION DE ALIMENTACION, UN BASTIDOR BASE, UNA PRIMERA Y SEGUNDA SECCIÓN DE BASTIDOR DE RODILLOS CONECTADAS EN FORMA PIVOTANTE CON EL BASTIDOR, Y AL MENOS UN CILINDRO COMPENSADOR", por parte de METSO MINERAL INDUSTRIES, INC.

Que, a fojas 95 y siguiente, rola resolución definitiva, que determinó rechazar a presente solicitud por no cumplir con lo dispuesto en el artículo 35 de la ley 19.039, vale decir, por carecer de nivel inventivo.

Que, a fojas 108 y siguientes consta el recurso de apelación.

Que, a fojas 119 vuelta se trajeron los autos en relación.

Que, durante el estado de acuerdo este Tribunal determinó la necesidad de oír a un perito para a fin de verificar si la solicitud de autos cumple con los requisitos legales para ser otorgada.

Que, así, como medida para mejor resolver, se requirió informe pericial a don David Espejo Canales, 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 del contenido original y de los pliegos presentados con posterioridad, especialmente el pliego analizado por el resolutor de primer grado, y si presenta sustento, aporte técnico y si posee unidad

de invención. Desde los antecedentes que existen en la Memoria Descriptiva, determinar cuál era el problema técnico que se buscaba resolver.

2. Ilustrar al Tribunal sobre cuáles son las características especiales -en el evento de tenerlas- que posee la invención presentada a patentamiento, y si la solicitud de autos posee nivel inventivo particularmente respecto a los documentos individualizados en autos como D1 y D2, ya sea individualmente o en forma combinada.
3. Explicar al Tribunal si la circunstancia de que ambos rodillos pivoteen representa alguna ventaja técnica y, en caso de ser esto efectivo, indicar si logra imprimir altura inventiva a la solicitud.
4. Si, teniendo presente la conclusión de los puntos anteriores y el análisis de lo divulgado por el arte previo, la solicitud de invención requerida posee nivel inventivo, explicando cómo y por qué llega a esa conclusión.

### **CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO**

**PRIMERO:** Que, desde el punto de vista del recurso de apelación planteado, el centro actual de la discrepancia del recurrente con la resolución de la instancia, radica en la aplicación del artículo 35 de la Ley N° 19.039, en cuanto estima que su invención posee nivel inventivo, a diferencia de la sentencia que declaró carente de este atributo a la solicitud de patente de autos.

Al respecto, el artículo 35, del mismo cuerpo legal, establece que: "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, señala 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 que exista en el respectivo sector de la técnica."

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 habiendo evaluado la prueba conforme a la sana crítica y según al

grado de conocimiento que exista en el respectivo sector de la técnica, determine si la invención, copulativamente: no resulta obvia y no se deriva de manera evidente del estado de la técnica. En consecuencia, el perito y los jueces para atribuir nivel inventivo a una invención puede buscarlo en el "Efecto Sorprendente", a través del método de Problema-Solución, del Salto Técnico u otro; no obstante, lo que no pueden hacer es emitir un juicio infundado, no razonado y ausente de respaldo en la lógica y la experiencia al evaluar la prueba. Ahora bien, cualquiera sea el método utilizado por el perito, corresponde en definitiva al sentenciador, aplicando el método que estime apropiado, llegar al convencimiento de la existencia o ausencia de nivel inventivo en una invención determinada.

**SEGUNDO:** Que, la presente invención busca proveer un triturador de rodillos que permita ajustar de manera simple la posición de separación entre los rodillos en relación con el bastidor de un triturador de material pesado.

**TERCERO:** Que, estos sentenciadores comparten el razonamiento seguido por el sentenciador de primer grado al estimar que la solicitud no cuenta con altura inventiva, cuestión que compartida también por el perito Sr. Espejo, quien es de la opinión que la modificación efectuada al pliego de reivindicaciones no logra superar la falta de nivel inventivo puesto que los elementos técnicos divulgados en los documentos individualizados en autos como D1 y D2 permiten a un experto en la materia llegar a la solución propuesta, ya que ambos indican que los rodillos se mueven de manera pivotante respecto de un bastidor base y enseñan sus elementos esenciales, como el ajuste y alineación de la abertura de trituración que está mencionado y que radica en contar con rodillos articulados respecto de un bastidor base, accionados mediante cilindros para generar los ajustes.

**TERCERO:** Que, sin perjuicio de lo anterior, estos sentenciadores han tomado en consideración las alegaciones del apelante en el sentido que posee registros previos en el extranjero para la solicitud de autos, argumentos que no pueden ser acogidos, porque conforme a nuestro sistema de patentes, no se alcanza el estándar necesario para vencer la objeción por altura inventiva que se le imputa y tampoco consta que

las patentes señaladas estén vigentes o no hayan sido impugnadas en su país de origen.

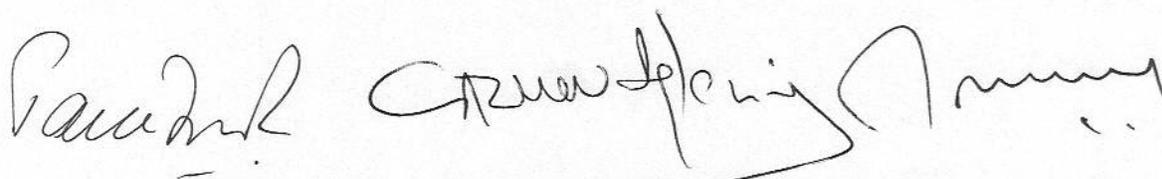
**CUARTO:** Que, por todo lo expuesto, se desestiman los fundamentos del recurso de apelación de fojas 108.

**SE RESUELVE:**

Por las consideraciones precedentes y de conformidad con lo preceptuado por los artículos 11, 16, 17 y 35 de la Ley N° 19.039 y 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de apelación intentado en autos y se confirma la resolución de fecha 5 de marzo de 2019 escrita a fojas 95 y siguiente de autos.

Anótese y devuélvanse los autos.

Rol TDPI N°828- 2019



Pronunciada por los Ministros Sra. ~~Carmen Iglesias Muñoz~~, Sra. Pamela Fitch Rossel y Sr. Jorge Rojas Neira.