

Santiago, veintiséis de Julio del año dos mil veintidós.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Que, en autos se ha presentado la solicitud de patente No 2867-2018, que busca proteger: *“COLCHON INFLABLE QUE COMPRENDE PRIMERA Y SEGUNDA SUPERFICIE CON PRIMERA Y SEGUNDA PLURALIDAD DE PUNTOS DE CONEXIÓN, SUPERFICIESLATERALES Y PLURALIDAD DE FAJAS DE CONEXIÓN, DONDE UN GRUPO SE EXTIENDE DESDE UN PUNTO DE CONEXIÓN COMUN DE LA PRIMERA O SEGUNDA PLURALIDAD DE PUNTOS DE CONEXIÓN (DIVISIONAL DE LA SOLICITUD 201602852)”*, por KYTHERA BIOPHARMACEUTICALS, INC.

Que, con fecha 02 de octubre de 2020, consta resolución definitiva, que rechaza la solicitud por carecer de nivel inventivo.

Que, con fecha 22 de octubre del año 2020, se presentó recurso de apelación por el solicitante de autos.

Que, se procedió a la vista de la causa ordenándose traer los autos en relación.

Que, durante el estado de acuerdo, este Tribunal determinó la necesidad de oír a un perito para que informara, a fin de determinar sobre cuáles son las características especiales-en el evento de tenerlas- que posee la invención presentada a patentamiento y si son efectivas las diferencias con D6 y D7, decretándose como medida para mejor el 19 de mayo del 2022, lo siguiente:

1. Ilustrar al Tribunal sobre la invención, que se busca proteger, considerando siempre el último pliego de reivindicaciones válidamente presentado, en esta instancia procesal. Analizar si dicho pliego constituye una ampliación del contenido original y de los pliegos presentados con posterioridad, especialmente el analizado por el resolutor de primer grado y si este se encuentra debidamente sustentado en la memoria descriptiva. Desde los antecedentes, determinar cual era el problema técnico que se buscaba resolver.
2. Ilustrar al Tribunal cuales son las características especiales, en el evento de tenerlas, que posee la invención presentada a patentamiento respecto del estado del arte conocido, especialmente D6 y D7, con especial referencia a las tramas de mallas de la solicitud y de estos documentos. Asimismo, referirse a los demás antecedentes existentes en autos que puedan ser relevantes.
3. Si la estructura interna de las fajas que describe la invención de autos contribuye a impedir el cizallamiento y a mantener su estructura interna y si lo hace, explicar cómo se logra.
4. Explicar las afirmaciones del recurrente en cuanto señala, que las nuevas reivindicaciones describen configuraciones inventivas, que contrarrestan las fuerzas de cizallamiento, logrando que las fajas de conexión se conecten desde un único punto de conexión, todo lo cual puede evitar el corte o incrementar la resistencia del colchón en todos los ejes de movimiento.
5. Explicar cuales son las diferencias de la solicitud actual con la divisional previa sobre la misma invención solicitud número 02852-2016
6. Si teniendo presente la conclusión de los puntos anteriores y el análisis de lo divulgado en el arte previo, la solicitud de invención, a su juicio, posee nivel inventivo, explicando como y por que llega a esa conclusión.

Que, con fecha 12 de julio del presente se puso a disposición de las partes el informe del perito David Espejo Canales.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

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

SEGUNDO: Que, por su parte 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 numerando 33: "Para determinar el nivel inventivo a que se refiere el artículo 35, de la Ley, se considerara el grado de conocimiento que exista en el respectivo sector de la técnica".

TERCERO: Respecto del arte conocido, el documento D6, divulga un dispositivo inflable que incluye una capa superior, una capa inferior y al menos una cinta o faja conectada de manera alternativa a la capa superior y a la capa inferior para formar un patrón en forma de onda entre las capas superior e inferior, para de esta manera, se pueda limitar la deformación de ambas capas. El problema técnico de D6, tiene que ver con mejorar las configuraciones convencionales de colchones inflables, que utilizan porciones de contacto, para asegurar la adhesión de las fajas o tiras con las capas superior e inferior.

CUARTO: El documento D7, consiste en proporcionar un dispositivo, que sea estable durante el uso en el cual las tendencias a deformarse o a ser inestable son disminuidas o eliminadas. Además, permite el uso del dispositivo como una capa protectora.

QUINTO: Conforme al último pliego de reivindicaciones, acompañado por el solicitante ante este Tribunal el 9 de mayo de 2022, debemos señalar que las reivindicaciones vigentes describen un colchón, que contrarresta las fuerzas de cizallamiento, debido a la configuración de fajas que se conectan a un punto de conexión común y que se extienden hacia la otra superficie para conectarse en puntos de conexión respectivos diferentes. Esto, le otorga al colchón el efecto técnico de proporcionar resistencia al esfuerzo de cizalle en las direcciones, en las que se extienden las fajas desde el punto de conexión común y además en las direcciones intermedias o combinadas, respecto de la orientación de las fajas de conexión. Ese efecto técnico no se observa en los documentos del estado del arte D6 y D7, tal como lo señala el perito de esta instancia, con lo cual estos sentenciadores están contestes, razón por la cual la solicitud de marcas posee altura inventiva.

SEXTO: Que, por todo lo expuesto, debe acogerse el recurso de apelación interpuesto por la solicitante a con fecha 22 de octubre, y revocar la resolución apelada.

SE RESUELVE:

Atendido lo expuesto precedentemente; y teniendo presente, además, lo previsto en los artículos 6, 7, 16, 17 bis B, 18 bis C, 35, de la Ley de Propiedad Industrial, artículos 170, 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y demás disposiciones pertinentes, se revoca la resolución apelada de fecha 2 de octubre de 2020, otorgándose la patente de autos conforme al último pliego de reivindicaciones presentado por el requirente de autos con fecha 9 de mayo del 2022.

Todo lo anterior, no obsta a que el INAPI pudiese ordenar corregir aspectos relacionados con observaciones formales de la Memoria Descriptiva, Dibujos, Pliego de Reivindicaciones u otros documentos que sustentan la patente para el sólo efecto de hacerlos concordantes con el Pliego de Reivindicaciones antes referido.

Déjese constancia que procede la devolución al apelante de la suma consignada para la interposición del recurso.

Anótese la sentencia y devuélvanse los autos.

ROL TPI N.º 001558-2020

Dictada por los Ministros Sr. Juan Cristóbal Guzmán Lagos, Sr. Marco Arellano Quiroz y Sr. Andrés Álvarez Piñones.