

## PATENTE DE INVENCION MECÁNICA

**Demanda de oposición:** artículos 31, 32, 33, 35 y 38 de la Ley N° 19.039. La solicitud carece de novedad y nivel inventivo.

<b>Solicitud de patente N°</b>
Solicitud N° 2939-2004
Título: Revestimiento para molinos que protege el casco de la abrasión y produce un efecto amortiguador que consiste en una plancha de acero unida a un respaldo de goma que posee orificios para pernos de sujeción.
<b>Rechaza demanda de oposición y concede solicitud de patente de invención.</b>
<b>TDPI revoca parcialmente en cuanto acoge la demanda por falta de nivel inventivo.</b>

La sentencia de primera instancia, notificada con fecha trece de septiembre del año dos mil trece, rechazó la demanda de oposición y concedió la solicitud de patente de invención. La demanda de oposición se había fundado en los artículos 31, 32, 33, 35 y 38 de la Ley de Propiedad Industrial, por haberla considerado carente de novedad y de nivel inventivo. En efecto, el oponente señaló que la supuesta invención había sido divulgada, vendida y/o se había tomado conocimiento de ella desde hacía bastante años atrás, y que con el tiempo había llegado a ser de uso común y generalizado, y que había sido adquirida en Chile por todas las empresas del rubro, incluso por el solicitante. También, señaló que desde el año 2002 vendía al demandado las corazas de acero revestidas en caucho, las que comercializaba en el mercado desde el año 1996. Por su parte, el demandado señaló en su contestación que fue precisamente a la demandante a quien encargó, con las instrucciones y estudios realizados por Minera Los Pelambres, la construcción de la invención objeto la solicitud; y que las corazas fabricadas por la oponente eran absolutamente diferentes de la invención que se impugnaba, sin perjuicio que el demandante, de acuerdo con las condiciones del contrato de encargo, no pudiera comercializar ni divulgar lo encargado.

De acuerdo con el Informe Pericial de fojas 268, la solicitud cumplía con el requisito de novedad establecido en el artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto los documentos D1, D2, D3, D6 y D7, entre otros, no interferían con la materia reivindicada en la solicitud. Respecto del requisito de nivel inventivo, en su informe el perito señaló que no era obvio ni evidente deducir del arte previo un revestimiento para molinos consistente en una plancha de acero, la cual iba unida a un respaldo de goma, que poseía orificios para pernos de sujeción, que protegía el casco de la abrasión e impactos evitando la fricción acero-acero, produciendo un efecto amortiguador frente a los impactos. Agregó que el estado de la técnica más cercano correspondía al documento D17, el que no solucionaba el mismo problema específico, ya que aunque definía un elemento de protección que comprendía una placa metálica con un respaldo de goma, en dicho revestimiento el respaldo se definía para protección de la cabeza de sujeción del perno de sujeción, y no se evitaba la fricción metal-metal, pues la superficie de asentamiento en la superficie a proteger era la superficie metálica, a partir de lo cual no se consideraba posible la deducción de los medios para el problema propuesto en la presente solicitud, ni tampoco de una

combinación con algún otro antecedente del arte previo, ya que en ninguno de los antecedentes analizados se encontraba la definición de elementos que fueran únicamente protectores del caso del molino, definiéndose en todo ellos revestimientos para impacto con el material a moler, tal como barras levantadoras. En consecuencia, la solicitud cumplía con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 35 de la Ley N° 19.039.

Luego, mediante el Informe Técnico de fojas 281, el examinador recomendó conceder la solicitud de patente por cuanto cumplía con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial establecidos en el artículo 32 de la Ley del ramo.

Asimismo, de acuerdo con el mérito de los antecedentes, se dejó expresa constancia en la resolución en comento que la solicitud no infringía lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley, resolviendo rechazar la oposición y conceder la solicitud de patente de invención por el plazo de 15 años contados desde la fecha de la concesión.

Revisada en alzada, el TDPI, mediante sentencia notificada con fecha seis de agosto del año dos mil quince, acogió parcialmente el recurso de apelación, revocando la sentencia, solo en cuanto se acogió la falta de nivel inventivo, denegando la solicitud de patente de invención mecánica.

En efecto, la recurrente centró su discrepancia en que la solicitud no cumplía con los requisitos de novedad y nivel inventivo, por cuanto los documentos analizados por los peritos y los acompañados se referían a piezas protectoras antidesgaste de un molino triturador, las cuales poseían un material resistente unido a una goma, donde la goma es la que se coloca en contacto con la pared del molino. Agregó que las diferencias planteadas por el perito en su informe respecto de la solicitud y el arte previo sólo correspondían a aspectos técnicos constructivos y que el resto de las supuestas diferencias correspondían a consecuencias generadas por el uso del revestimiento y no a características técnicas propias de la construcción del elemento, considerando que todos los documentos tenían respaldo de goma, lo que no constituía una diferencia. Señaló también que tanto el documento D17 como DO20 indicaban como elemento protector una placa, que no tendría diferencia con una plancha y que, como consecuencia de aquello y en relación al nivel inventivo, la solicitud de patente carecía de nivel inventivo, puesto que la aseveración del perito que el documento: “D17 también se define un elemento de protección que comprende una placa metálica con un respaldo de goma”, está reconociendo que frente al documento la solicitud no tendría novedad y que la afirmación del perito que: “en este revestimiento el respaldo se define para protección de la cabeza de sujeción del perno de sujeción y no se evita la fricción metal-metal”, corresponde a un uso del revestimiento y no a una característica técnica propia del mismo, por tanto, dicha diferencia planteada por el perito no podía otorgarle nivel inventivo al revestimiento.

Por su parte, tal como señalaron los informes periciales, el problema técnico que se pretende resolver es proteger el caso de un molino de la abrasión (evitar la fricción acero-acero) y producir un efecto amortiguador frente a los impactos, para lo cual se reivindicó un tipo de revestimiento consistente en una plancha de acero unida a un respaldo de goma que posee orificios para pernos de sujeción.

En el Informe Pericial de fojas 380 y siguientes, ordenado por el TPDI en medida para mejor resolver, el perito concluyó que la solicitud cumplía con el requisito de novedad, ya que ninguno de los documentos analizados anticipaba, por sí solo, todas y cada una de las características que se divulgaban en el pliego de reivindicaciones. En relación con el nivel inventivo, el perito señaló que el documento D9 era el más cercano a la solicitud de autos,

puesto que también divulgaba un revestimiento para molinos, en el que cada uno de éstos comprendía una parte inferior o de soporte hecha de polímero, como caucho o goma, y una parte de miembro elevador hecha de un metal de alta resistencia al desgaste, como el acero y que, si bien el elemento metálico se localiza en una parte específica del revestimiento, ello no constituye realmente una diferencia, ya que el contenido de la reivindicación 1 de la solicitud no aclara dónde se localiza la “plancha de acero”, por lo que tanto la plancha como su respectivo respaldo de goma eran anticipados por el contenido del documento D9. Asimismo, indicó que la única diferencia sustancial entre el contenido de la reivindicación 1 de la solicitud de patente de autos y el documento D9 es la presencia de orificios para pernos de sujeción en el “conjunto plancha de acero-respaldo de goma”, que en el documento D9 dichos pernos y orificios interactúan únicamente con el respaldo de goma. Así, según el perito, el solicitante argumenta que la fijación mediante pernos de la plancha de acero con el respaldo de goma permite una mejor fijación de ambos elementos, mejorando la resistencia a la abrasión, por lo que el problema técnico objetivo que resuelve la solicitud es “mejorar la fijación de los elementos al interior del molino”. Sin embargo, tanto el documento D17 como el documento D20 muestran configuraciones similares, donde ambos mencionan el problema de mejorar la fijación de los elementos al interior del molino y en que los orificios y pernos son el medio para lograrlo. Además, la capacidad de evitar la fricción acero-acero se ve anticipada por el documento D17, que muestra una capa de goma o uretano que tiene una pluralidad de planchas metálicas vulcanizadas a una cara de la capa, en donde hay un pequeño espacio entre las planchas de metal adyacentes. El perito concluye que una combinación del contenido de los documentos D9, D20 y D17 permitiría a un experto en el arte deducir de manera obvia todas y cada una de las características que se divulgan en la reivindicación 1 de la solicitud y en cuanto a la reivindicación dependiente 2, la limitación particular que se divulga en dicha cláusula corresponde a una modificación obvia que no permite proveer de nivel inventivo a la solicitud.

Por su parte, el solicitante indica que D9 describe un revestimiento interno para el manto de molinos rotatorios que comprende una serie de elementos metálicos adheridos a un respaldo de goma, y que dichos elementos elevadores corresponden a una barra dispuesta transversalmente y con un espesor mayor al de una plancha, donde la diferencia que presenta la solicitud con el documento señalado es que en este último no se describe explícitamente una plancha de metal con un respaldo de goma ni se describe un conjunto de plancha de acero-respaldo de goma que posee orificios para pernos de sujeción y que las diferencias técnicas que emanan de las características novedosas de la patente es aumentar la resistencia al impacto y a su vez aumenta la resistencia al desprendimiento y desgarre debido a fuerzas horizontales. En relación con los documentos D17 y D20, no resuelven el problema técnico planteado en la patente, ya que si bien D17 está compuesto por un conjunto plancha-respaldo de goma, este conjunto no comprende orificios para pernos de sujeción, ya que los pernos no atraviesan el conjunto, sino más bien la cabeza se encuentra en el interior del respaldo de goma y, por tanto, no existen orificios pasantes. Respecto del documento D20, tampoco describe orificios en un conjunto plancha-respaldo de goma, ya que este documento se refiere a reforzar revestimientos con planchas de acero o barras incrustadas dentro de los márgenes del elemento de revestimiento, no señalando que exista un conjunto compuesto por un respaldo de goma y una lámina metálica con orificios para pernos de sujeción.

Los sentenciadores, centraron su análisis en si la solicitud de patente de invención cumplía con los requisitos del artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial, es decir, nivel

inventivo, por cuanto respecto del requisito de novedad, de acuerdo con lo señalado por el perito en su informe, la solicitud cumplía con él en relación al arte previo y documentos acompañados por ambas partes, ya que ninguno anticipaba por sí solo todas y cada una de las características que se divulgaban en el pliego de reivindicaciones, argumentos que los sentenciadores compartieron.

Así, de conformidad con el artículo 35 de la citada ley, el nivel inventivo involucra dos conceptos: uno, relacionado con el experto en la materia técnica y, dos, con la obviedad de la creación o derivación de manera evidente del estado de la técnica, por lo que tratándose de materias técnicas complejas se debe recurrir a dictámenes técnicos que den un contenido apropiado a los conceptos antes indicados. Al respecto, tanto los informes periciales de fojas 205 y 208 de autos concordaron en que el documento D9 presentaba una placa de levante o revestimiento que comprendía un respaldo de goma asentada sobre el manto del molino y sobre el cual iba asentado un inserto de metal y, aunque se trate de un levantador, también se protegía el manto del molino contra la abrasión, produciéndose un efecto amortiguador a través del uso de un material elastomérico, como la goma o caucho. Por su parte, el documento D17 divulgaba un revestimiento para aparatos de manipulación de rocas, como un molino, que comprendía una placa de metal protectora adherida a una superficie mayor de lámina de goma, circunstancia que estaba reconocida por el propio solicitante a fojas 399 y siguientes al indicar que el documento D17 efectivamente está compuesto por un conjunto de plancha-respaldo de goma. En relación con el documento DO20, tanto el informe pericial complementario de fojas 268 como el informe de fojas 380 de autos reconocieron que dicho documento divulgaba un revestimiento interior de un molino de bolas, el que permitía resistir de mejor forma el desgaste y la protección del molino y que comprendía una parte elástica, resistente a la abrasión y a los impactos, como el caucho y la goma y las partes rígidas sobre las cuales se fijan barras de metal en la forma de elevadores que iban unidos mediante pernos de sujeción.

Del análisis del estado de la técnica más cercano y de todas las enseñanzas del estado de la técnica aparece como elemento común para la protección de la abrasión del casco o manto de los molinos trituradores el uso de materiales resistentes al desgaste, como el acero o placas o planchas de metal y como elementos para soportar de manera resiliente los golpes sobre dichas placas o planchas el uso de materiales elastoméricos, por ejemplo, el caucho o goma. De modo que resulta acreditado en autos que el documento D9 es el más cercano del arte y que también usa un sistema de revestimiento para molinos, conformado por una parte inferior o de soporte hecha de un material elastomérico o polimérico, como el caucho o goma, y una parte superior hecha de un metal de alta resistencia al desgaste que, aunque sea una barra metálica o de acero para el levantamiento, tiene como objetivo precisamente proteger el casco o manto del molino de la abrasión producida por el levantamiento de rocas o bolas de acero, y aunque no considere pernos de sujeción, no obstante esta característica se aporta con los documentos D17 y DO20, en donde se mencionan como tecnología para la fijación de elementos al interior de molinos el uso de orificios y pernos de sujeción, que aunque no sean orificios pasantes para la colocación de los pernos, no es lo determinante para calificar que la solicitud posee nivel o altura inventiva, ya que para un experto en la materia resulta obvio y se desprende de manera evidente del estado de la técnica indicada, por lo que correspondía acoger parcialmente el recurso de apelación, revocando la sentencia respecto de la falta de nivel inventivo, denegando la solicitud de patente de invención mecánica.

La sentencia previamente comentada se encuentra ejecutoriada y no se interpuso recurso de casación en su contra.

RQB – MAF

ROL TDPI N° 1748-2013

CIM – JFR – AAP