

PATENTE DE INVENCION

Resolución de rechazo: artículo 35 de la Ley N° 19.039, carece de nivel inventivo.

Solicitud de patente
Solicitud N° 1802-2003 Título: método para preparar un material de tabaco, que comprende contactar un material de tabaco con un solvente acuoso, separar el extremo acuoso, contactar la porción de fibra con una solución de peróxido de hidrógeno alcalina y separar la solución de la fibra.
Carece de nivel inventivo. TDPI confirma. CS rechaza casación

La resolución de INAPI, notificada con fecha veintiocho de junio del año dos mil trece, rechazó la solicitud de patente de invención por carecer del nivel inventivo exigido por el artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial, señalando que el solicitante en su respuesta a la opinión técnica emitida presenta argumento técnicos relativos al rechazo indicando que la solicitud busca reducir tanto los compuestos nitrogenados como la lignina de los materiales de tabaco y que para eso se contacta el tabaco con un primer solvente acuoso, se separa y después se contacta con una solución de. Además, indica que D7 se dirige a resolver un problema que difiere de la invención.

Para rechazar la solicitud INAPI señala que si bien el problema técnico abordado por D7 tiene que ver con querer expandir las fibras de tabaco, se trata del mismo campo técnico, además, claramente D7 indica en su columna 1 que en el estado del arte se han utilizado oxidantes, tal como el peróxido de hidrógeno (H_2O_2) para reducir ciertos constituyentes del tabaco como la nicotina, y que específicamente el uso de H_2O_2 junto a otros materiales alcalinos remueven la nicotina y que tales tratamientos aparentemente corresponden a la oxidación de la celulosa y la nicotina presentes en el tabaco. Luego, el problema planteado por la solicitud corresponde a que los compuestos nitrogenados presentes en el tabaco pueden afectar en forma adversa su calidad para fumar. Además, que su extracción desde las paredes celulares del tabaco es difícil de realizar, y que por esta razón existe la necesidad de un proceso tanto los compuestos nitrogenados como la lignina presente en el tabaco sin desintegrar las fibras, puede ser abordado desde lo divulgado en D7. Donde dicho documento primero contacta las fibras de tabaco con una solución acuosa de una sal polivalente y luego tratar el tabaco con una solución de peróxido de hidrógeno en medio alcalino a 55°C durante 5 minutos a 3 horas (ver reiv.1). Luego, la diferencia que existe con lo divulgado por D7 y la solicitud está dada porque en la solicitud el tabaco se trata con una solución acuosa sin especificar.

Sin embargo, lo que da solución al problema planteado corresponde a contactar el tabaco lavado con una solución alcalina de H_2O_2 , considerando además que las fibras del tabaco no se verán afectadas, siendo dicha propuesta deducible, para un experto en el arte, a partir de las enseñanzas de D7. Por lo tanto, la solicitud no presenta nivel inventivo.

El solicitante interpone recurso de apelación, argumentando que lo inventivo de la solicitud es que se busca reducir tanto los compuestos nitrogenados como lignina de los

materiales del tabaco, en cambio el documento citado del estado del arte D7 US-A-4366823 (Rainer et al., 04-01-1983) se dirige únicamente a la utilización de H₂O₂ para reducir alcaloides, como por ejemplo la nicotina del tabaco. Agrega que el proceso de la presente invención emplea pasos específicos que son diferentes de los pasos del procedimiento que divulga el documento D7. El apelante agrega que un elemento clave en la solicitud, se relaciona con que someter tabaco a una solución que contiene tanto H₂O₂ como un hidróxido de metal alcalino, genera un efecto sinérgico y un resultado sorprendente al reducir lignina y compuestos nitrogenados en cantidades mucho más grandes que los procesos anteriores.

Durante la tramitación del proceso de apelación el TDPI estimó necesario oír la opinión de un nuevo perito, designándose al efecto a don Pablo Cañón Amengual, Bioquímico, quien con fecha 10 de diciembre del año 2014 emitió una nueva opinión, en la cual detalla que el campo de la técnica corresponde al de procesamiento de tabaco para obtener un producto con bajo contenido de lignina, y así evitar la generación de compuestos nitrogenados (derivados de la lignina) que son perjudiciales al momento de fumar. Para ello propone un sistema de cuatro pasos que consiste básicamente en (1) poner en contacto el tabaco con un solvente acuoso a una temperatura de entre 60 y 80°C por 0,5-2 horas, (2) separar el extracto acuoso de la fibra de tabaco, (3) poner en contacto la fibra con una solución que contiene H₂O₂ y un hidróxido metálico alcalino, y (d) separar la solución de las fibras remanentes.

Por su parte, expresa que es posible encontrar en D7, como parte del arte previo divulgado, la patente US 2.341.535, donde se ha ocupado H₂O₂ para blanquear hojas de tabaco fermentadas, y así obtener un color dorado, más deseado. Indica que conforme al conocimiento previo, el uso de H₂O₂ es habitual en la reducción de lignina en fibras vegetales. Más aún, entre las cláusulas (reivindicación 3) reivindicadas en este documento, se enseña del uso de una solución de peróxido de hidrógeno entre 11% y 20% e hidróxido de amonio (NH₄OH), llevando la solución a un pH final entre 9 y 12, constituyendo de esta forma un co-solvente que logra reducir lignina. Si bien el NH₄OH no es exactamente un hidróxido metálico alcalino, se comporta como tal, y es evidente para un experto en la materia intercambiarlo por un equivalente metálico alcalino. Por dicha razón, la presente solicitud carecería de nivel inventivo.

Por sentencia de fecha veintidós de enero del año dos mil quince TDPI dicta sentencia confirmatoria de lo resuelto por INAPI, estableciendo que el documento D7, al igual que la solicitud de autos muestra cómo se ha ocupado H₂O₂ para blanquear hojas de tabaco fermentadas, y así obtener un color dorado más deseado, agregando que como es sabido en la técnica previa el uso de H₂O₂ es habitual en la reducción de ligninas en fibras vegetales. Conteste con este parecer, el fallo concluye que existen antecedentes en el arte previo, en particular D7, que permiten eliminar compuestos nitrogenados como nicotina, indicando que el método protegido por la solicitud de patente resulta evidente y carece de nivel inventivo.

El fallo tuvo presente lo informado por los peritos – tanto de primera como de segunda instancia – estando de acuerdo con lo informado por este último en orden a concluir que existen antecedentes en el arte – en particular D7 – de que se puede lograr eliminar compuestos nitrogenados como nicotina y también lignina con el uso de soluciones de H₂O₂ o co-soluciones peróxido de hidrógeno/hidróxidos y considerando además el mismo método D7 para expandir fibras de tabaco (lo que finalmente está dado por la eliminación de lignina de las fibras), razón por la cual el método solicitado resulta evidente y, por ende, carece de nivel inventivo, según se indica en su motivo quinto.

En contra de esta sentencia la parte apelante recurre de casación, recurso que es resuelto por la Excelentísima Corte Suprema que por sentencia de fecha once de enero del año dos mil dieciséis resolvió rechazar el recurso de casación en el fondo. En el fallo se expresa que: “Es preciso tener en cuenta que las categorías de obviedad y derivación evidente del estado de la técnica son conceptos jurídicos indeterminados, y como tales, requieren ser dotados de contenido por los jueces que aplican el derecho. En ese contexto y tratándose de un tema técnico, procede considerar dictámenes científicos para dar un sentido a los términos antes indicados. Es así como los sentenciadores han determinado la falta de altura inventiva del invento que pretende patentar el recurrente, sobre la base de las conclusiones que, en el mismo sentido, han alcanzado los peritos designados al efecto, quienes han sostenido tal carencia al estimar la derivación evidente del estado de la técnica de la solución planteada por la invención en examen, ajustándose el rechazo a la definición dada por la norma trascrita”

“Por lo mismo, el fallo en examen no ha incurrido en una vulneración al artículo 35 de la Ley N° 19.039, ni tampoco a los artículos 31 y 32 de la misma ley, que solo han sido citados, ya que su raciocinio da cuenta de diversos parámetros de análisis que permiten estimar que en la solicitud de patente de invención de autos no se cumple con el requisito del nivel inventivo, al considerar que las particularidades sobre las que el recurrente llama la atención para sustentar su pretensión no son suficientes para satisfacer los requerimientos que impone la norma que dirige la Litis”.

MAF

ROL TDPI N° 1349-2013