

NULIDAD DE PATENTE DE INVENCION

Demanda de nulidad: artículo 50, letras b) y c), en relación con el artículo 32 de la Ley de Propiedad Industrial, y artículos 77 y siguientes del Reglamento de la Ley 19.039.

Solicitud N° 1824-1996

Título: Proceso de secado para materias de origen animal, utilizando vapor sobrecalentado.

Se declara la nulidad de registro por carecer de nivel inventivo. TDPI confirma.

Durante la tramitación de la demanda se acompañó nuevo pliego de reivindicaciones.

Artículos 18 bis M en relación con el artículo 10 bis de la Ley N° 19.039.-

La sentencia de INAPI, notificada con fecha quince de octubre del año dos mil trece, acogió la demanda de nulidad interpuesta por Enercom S.A. a fojas 243 en contra de la patente de invención registro N° 39.824, otorgada con fecha 05 de noviembre de 1998 a nombre del señor ADOLFO FERNANDEZ MESA, fundada en lo dispuesto en el artículo 50, letras b) y c) de la Ley N° 19.039 en relación con el artículo 32 del mismo cuerpo legal, y en el artículo 77 y siguientes de su Reglamento.

El demandante indicó que se configuraba la causal de la letra b) del artículo 50 previamente citado, por cuanto en el tercer informe pericial evacuado durante la tramitación de la solicitud N° 1824-1996, el perito dio por superada la falta manifiesta de novedad que en el segundo informe pericial recomendaba el rechazo de la solicitud, sin mediar un análisis del estado de la técnica y con explicaciones contradictorias, siendo el análisis de novedad del perito manifiestamente deficiente, concluyendo erradamente que la solicitud tenía novedad. Agregó que en el citado tercer informe no se practicó un análisis de nivel inventivo.

Asimismo, afirmó que la patente impugnada no cumplía con los requisitos de novedad y nivel inventivo exigidos por la Ley de Propiedad Industrial, en virtud de lo cual concurría la causal del artículo 50 letra c), consistente en la concesión del registro contraviniendo las normas sobre patentabilidad y sus requisitos. Al respecto, refirió que la característica reivindicada "...siendo el contenedor de secado una cámara de atmósfera controlada y libre de aire u otro gas", presentaba interferencia con el estado del arte, y con todos y cada uno de los elementos presentes en el preámbulo de la reivindicación del registro impugnado.

Señaló que el documento WO 87/04779 divulgaba la característica reivindicada. En su opinión también anticipaban dicha característica los documentos "Handbook of Industrial Drying" (pp. 1078, líneas 12 a 22); "Proceedings of the 10th International Drying Symposium" (páginas 755 a 761); y, la patente US 3,564,723. Por último, el demandante también destacó un conjunto de antecedentes del estado del arte que interferían la característica reivindicada, que decía relación con que: "en dicha etapa (a) la materia a secar es materia de origen animal", tales como en "Proceedings of the 10th International Drying

Symposium” (páginas 755 a 761), que divulga el uso del vapor sobrecalentado para el secado de harina de pescado; la patente US 3,564,723, que divulga el uso de vapor sobrecalentado para el secado de leche y otros productos alimenticios que podrían ser sólidos o semisólidos; “Catálogo de la Industria Pesquera & Acuicultura Chile”, páginas 5.13 y 5.14, que divulga la utilización del vapor sobrecalentado para el secado de harina de pescado; patente US 4,189,846; patente US 1,215,889; y patente US 5,431,780.

El demandado por su parte expuso que el informe pericial del perito Arturo Squella no fue emitido de manera manifiestamente deficiente y que la patente N° 39.824 tenía novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Al efecto señaló que en el tercer informe pericial el perito no hizo otra cosa que reconocer que el documento “Handbook of Industrial Drying”, Second Edition, Volume 2, Arun S. Majumdar, no interfería con las reivindicaciones de la solicitud. Asimismo, indicó que la reivindicación 1 no es idéntica ni está contenida en dicho documento, ya que dicho antecedente hace referencia a “vapor” y no a “vapor sobrecalentado”, tampoco indica que “el contenedor de secado sea una cámara atmosférica controlada libre de aire u otro gas” y no menciona un proceso de secado de materia de origen animal.

Finalmente, el demandado hizo un análisis del requisito de nivel inventivo de acuerdo al concepto del binomio “problema-solución”, que en su opinión consistía en determinar cuáles eran las características que distinguían el objeto de la invención del documento del arte anterior más próximo y establecer cuáles eran los problemas técnicos objetivos que resolvían dichas características. Para este efecto, individualizó las características técnicas reivindicadas y los problemas técnicos abordados por la solicitud. Posteriormente, identificó once documentos que consideró más cercano, para luego concluir que “existen una gran cantidad de características que no están divulgadas en “un par combinado de los once documentos del arte previo”, en consecuencia, la solución aportada por la patente no era obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica, por lo tanto, poseía nivel inventivo de acuerdo con lo exigido en el artículo 35 de la Ley N° 19.039. Entre los problemas técnicos que no estaban resueltos en el arte previo, el demandado destacó que la patente solucionaba el problema de secar materia de origen animal en forma sólida o semisólida solo con vapor sobrecalentado; solucionaba el problema de proporcionar un control de secado en el proceso; solucionaba el problema de controlar la atmósfera del contenedor para controlar la humedad de salida del producto; y, solucionaba el problema de controlar la humedad del producto final.

Se recibió la causa a prueba a fin de que el demandante acreditara: 1.- Efectividad que la patente de invención cuyo registro pide anular existía en el estado de la técnica con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de autos, o de la respectiva prioridad, según sea el caso, y 2.- Efectividad que la patente de invención cuyo registro se pide anular resulta obvia o se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica a la fecha de presentación de la solicitud de autos o de la respectiva prioridad, según fuera el caso.

A fojas 1.662, se acompaña el informe del perito señor Edmundo Codina Nieto, donde se recomendó acoger la demanda de nulidad, por cuanto estimó que de acuerdo al mérito de los antecedentes y las normas legales aplicables, se cumplían las causales de nulidad establecidas en el artículo 50 letras b) y c) de la Ley N° 19.039, de tal forma que la patente registro N° 39.824 infringía los artículos 33 y 35 de la Ley de Propiedad Industrial.

En efecto, en dicho peritaje se señaló que: “el pliego de reivindicaciones constaba de 12 cláusulas, todas referidas a un proceso de secado, donde la cláusula 1 reivindicaba un

proceso de secado de tipo convectivo para materias sólidas o semisólidas, utilizando vapor sobrecalentado, el cual comprende las etapas de:

(a) introducir dicha materia en un contenedor de secado;

(b) hacer circular por dicho contenedor agua evaporada, calentada a más allá de la temperatura existente de ebullición del agua, para efectuar el aporte de calor y la evacuación del agua desde dicha materia, de tal forma de conseguir un producto seco, siendo dicha agua evaporada un vapor sobrecalentado,

Estando dicho proceso **CARACTERIZADO** porque: en dicha etapa (a) la materia a secar es materia de origen animal; y siendo el contenedor de secado una cámara de atmósfera controlada y libre de aire u otro gas.”

Agregó que al analizar la novedad de la patente registro N° 39.824, los documentos (D8), (D11), (D24), (D25), (D26) y (D27), afectaban la novedad de las reivindicaciones 1, 2, 3, 4, 5, 10 y 12. Así, señaló, que el documento “Proceedings of the 10th International Drying”, Symposium, Julio – Agosto de 1996 (D8), afectaba la novedad de la reivindicación 1, por cuanto divulgaba el diseño y operación de un secador de neumático (convectivo) que usa vapor sobrecalentado en vez de aire para secar harina de pescado, proporcionando un medio inerte para prevenir la oxidación del sustrato secado, utilizando la temperatura y velocidad del vapor como variables del proceso, esto es, todos los elementos del preámbulo y la caracterización de la reivindicación 1; y que dicho documento también divulgaba el operar el secador variando la temperatura y manteniendo la velocidad del vapor constante y viceversa, lo que afectaba la novedad de las reivindicaciones 2 y 3. El mismo documento, en el capítulo Resultados, divulgaba monitorear y relacionar la temperatura y humedad del sólido con la temperatura del vapor a lo largo del secador, lo que afectaba la novedad de las reivindicaciones 4 y 5; por último, en el Abstract, se divulgaba el secado de harina de pescado, lo que afectaba la novedad de la reivindicación 12 de la citada patente.

En consecuencia, el informe pericial citado concluyó que la patente registro N° 39.824 carecía de novedad, por lo que procedía ahora realizar el análisis inventivo respecto del arte previo, excluyendo los documentos considerados relevantes para la novedad.

Respecto del nivel inventivo, el perito señaló que al momento de presentarse la solicitud de patente, era conocido en el estado del arte el secado convectivo con vapor sobrecalentado. En efecto, el documento US 3,564,723 (D4) divulgaba el secado de sustancias como la leche y otros productos alimenticios utilizando vapor sobrecalentado; que la ausencia de aire permitía preservar las propiedades del material secado; y que podía regularse la presión y temperatura del vapor en el proceso. Agregó que la única característica divulgada en la reivindicación 1 que falta en (D4) es que el sustrato de origen animal sea sólido o semisólido. Sin embargo, en su opinión el contenido de dicho documento “haría que un técnico de nivel medio lo considerara una alternativa obvia para el secado de sólidos y semisólidos de origen animal”, por lo que en su opinión la reivindicación 1 de la patente impugnada no tenía nivel inventivo. Asimismo, el documento mencionado divulgaba que las condiciones termodinámicas del proceso de secado se podían regular controlando la temperatura del vapor sobrecalentado, de modo que consideró carente de nivel inventivo a la reivindicación 4; y lo mismo ocurría respecto de la reivindicación 6, ya que el documento (D4) divulgaba también el empleo de vapor sobrecalentado purgado para pretratar el material. Aún más, afectaba las reivindicaciones

10, 11 y 12 en tanto divulgaba recircular al proceso el vapor previamente recalentado, que el material tratado contenía sustancias volátiles y el secado de sustancias tales como la leche y otros productos alimenticios, respectivamente.

El perito agregó que el nivel inventivo también se veía afectado principalmente por el documento US 5,431,780 (D7), que divulgaba el secado con vapor sobrecalentado de una sustancia de origen animal (leche) y otros alimentos no especificados, en que las sustancias son sensibles al calor y la ausencia de aire permite preservar las propiedades del material secado. A su vez, el documento WO 87/04779 (D41) divulgaba el secado de madera con vapor sobrecalentado en una cámara de la que se ha extraído todo el aire mediante vacío; así como que se puede controlar de modo muy preciso la humedad de la madera mediante la temperatura y presión del vapor, a objeto de evitar dañarla durante el secado. Por lo tanto, a juicio del perito, (D41) divulgaba todos los elementos del preámbulo y la característica referida a atmósfera controlada y libre de aire u otro gas, de la reivindicación 1 de la patente impugnada, faltando sólo la naturaleza del sustrato secado. Sin embargo, agregó que el secado convectivo con vapor sobrecalentado de materia de origen animal pertenece al estado de la técnica de acuerdo a (D7), de modo que un técnico de nivel medio consideraría obvio emplear el método de (D41) en el secado de sustancias de origen animal, sean sólidas o líquidas. En consecuencia, la combinación de (D7) y (D41) lo llevaron a concluir que la reivindicación 1 de la patente N° 39.824 carecía de nivel inventivo.

Finalmente, luego de un detallado análisis de los antecedentes del caso, el perito emitió su pronunciamiento final, determinando que las reivindicaciones 1, 4, 6, 10, 11 y 12 del registro impugnado carecían de nivel inventivo respecto del documento US 3,564,723 (D4), y las reivindicaciones 1, 3, 4, 6, 8, 10 y 12 carecían de nivel inventivo respecto de los documentos US 5,431,780 (D7) y WO 87/04779 (D41), combinados, de modo que coincidió con el demandante en cuanto a que “siendo conocido el secado con vapor sobrecalentado ed sustancias líquidas de origen animal, y el efecto que la ausencia de aire tiene en la preservación de las propiedades del material secado, y siendo conocido también el secado con vapor sobrecalentado en cámaras de atmósfera controlada de sustratos que necesitan un estricto control de las condiciones del proceso para asegurar la calidad del producto, sería obvio para un técnico de nivel medio combinar dichas enseñanzas para anticipar el contenido de la reivindicación 1 de la patente 39.824.

A fojas 1.766, el demandado presentó escrito solicitando la restricción de las reivindicaciones de la patente N° 39.824, **acompañando un nuevo pliego de reivindicaciones** que limitaría el pliego de reivindicaciones concedido. Para ello se fundó en los artículos 18 bis M en relación con el artículo 10 bis de la Ley N° 19.039, y puesto que dicha petición se realizó encontrándose los autos en estado de dictar sentencia en virtud de la resolución de fojas 1.698, mediante resolución de fojas 1.798 se decretó como medida para mejor resolver que el perito Edmundo Codina Nieto evacuara un informe pericial complementario, el que fue emitido a fojas 1.822.

A fojas 1.822, el perito señor Edmundo Codina Nieto emitió el informe pericial complementario, señalando que el nuevo pliego de reivindicaciones no presentaba ampliación de contenido y se encontraba sustentado en la patente registro N° 39.824 y que, además, cumplía los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, dado que ninguno de los documentos analizados mencionaba todas las características descritas en la cláusula 1 y que, los documentos considerados más cercanos (D24 a D27) divulgaban diversos aspecto del secado convectivo de harina de pescado, usando vapor sobrecalentado, que incluía su estudio teórico y experimental, modelamiento y simulación,

por medio de complicados balances de masa y energía, “por lo que el sencillo método de control de proceso propuesto por el solicitante basado en la temperatura de salida del producto y/o el vapor” no sería obvio para un técnico de nivel medio.

Posteriormente, se decretó como medida para mejor resolver que una **Comisión de Examinadores**, emitieran un Informe Técnico acerca de si el pliego de reivindicaciones acompañado por el demandado cumplía con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, de acuerdo al estado de la técnica correspondiente a la solicitud de patente de invención N° 1824-96.

El Informe Técnico de la Comisión de Examinadores señaló que los documentos analizados por el perito en su informe complementario de fojas 1.822, no interferían en relación con el requisito de novedad con el pliego de reivindicaciones de fojas 1.766, puesto que en dichos antecedentes no se describían las etapas “c” y “d” explícitamente. Sin embargo, con respecto al nivel inventivo, expuso que el documento más cercano del estado del arte corresponde a (D8) “*Proceedings of the 10th International Drying Symposium*”, que se refería al diseño y operación de un secador neumático (convectivo) que usaba vapor sobrecalentado para secar harina de pescado (materias húmedas sólidas y semisólidas de origen animal), proporcionando un medio inerte para prevenir la oxidación del sustrato secado, con el objetivo de obtener una alta calidad en el producto final, un bajo consumo de energía y reducir costos de operación.

A su vez, se indicó que el nuevo pliego de reivindicaciones pretendía resolver el problema técnico de secar un producto de origen animal, manteniendo la humedad de salida de dicho producto constante, para lo cual se proponía un proceso de secado continuo del tipo convectivo, para materias húmedas de origen animal, con control de secado para mantener la humedad del producto final constante, donde la variable de control correspondía a la temperatura de salida en la descarga. Así, si existía variación en la humedad del producto en la entrada, sería detectado un cambio en dicha temperatura de salida (del vapor o del alimento); luego, se debería manipular el calor de entrada para lograr mantener la humedad de salida del producto constante.

Por consiguiente, la Comisión señaló que la solución propuesta por el nuevo pliego de reivindicaciones, no tenía nivel inventivo, ya que de la figura 4 de (D8) se desprendía una dependencia entre la humedad del producto (entrada y salida), y la temperatura y caudal másico del vapor. Asimismo, de la figura 5 de (D8), se deducía que existía una relación directa entre las variables de humedad del sólido, temperatura del vapor y temperatura del sólido; en otras palabras, si la humedad del sólido disminuía a la entrada del secador, también disminuiría a la salida si no se modificaban las otras variables. Por lo tanto, si se deseaba mantener constante la humedad del producto a la salida del secador era necesario desplazar el sistema, es decir, disminuir la temperatura del sólido o del vapor a la entrada del secador. Dicho informe concluyó que a partir de las enseñanzas de (D8) una persona versada en la materia podía deducir que para controlar la humedad del producto final se debía modificar la cantidad de calor aportada al proceso al variar las temperaturas del vapor y del sólido, por lo cual la cláusula 1 no cumplía con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 35 de la Ley N° 19.039. A idéntica conclusión se arribó en relación con las cláusulas 2, 3, 4, 5 y 6.

Sin perjuicio de lo expuesto, el informe estableció que el pliego de reivindicación de fojas 1.766 tenía aplicación industrial, requisito de patentabilidad conforme lo dispone el artículo 36 de la Ley de Propiedad Industrial.

A mayor abundamiento, el informe indicó que el pliego de reivindicaciones acompañado **no correspondía a una limitación**, dado que el problema técnico había sido modificado. En efecto, en el pliego de reivindicaciones concedido por el registro impugnado se definía un proceso de secado de tipo convectivo utilizando vapor sobrecalentado, en donde la materia a secar es de origen animal y el contenedor de secado una cámara de atmósfera controlada libre de aire y otro gas, el cual previamente sólo se ha utilizado en madera, papel, carbón y celulosa, que no requieren un control de proceso tan preciso como en el caso de material de origen animal. En cambio, el nuevo pliego de reivindicaciones acompañado, reivindicaba un proceso continuo de secado de tipo convectivo para materia de origen animal, con control de secado para mantener la humedad del producto final. Es decir, el pliego de reivindicaciones resolvía un problema técnico distinto al amparado por el registro impugnado.

Al respecto, el artículo 44 inciso primero del Reglamento dispone que: “La definición del invento propiamente tal, así como lo que en definitiva queda protegido por el derecho de propiedad industrial que se otorgue, es aquel contenido, exclusivamente, en el pliego de reivindicaciones aceptado por el Instituto”. En este mismo sentido el artículo 2° del Reglamento establece que una reivindicación independiente “es aquella que designa el objeto de la invención y sus características principales”. Por lo que, en mérito de lo expuesto, la Comisión informó que no deberían ser consideradas las características técnicas incorporadas en el nuevo pliego de reivindicaciones, ya que, además, modificaba el sentido de la invención originalmente protegida por el registro N° 39.824.

En resumen, la Comisión concluyó que el pliego de reivindicaciones cumplía con los requisitos de novedad y aplicación industrial establecidos en los artículos 33 y 36, respectivamente, de la Ley N° 19.039, pero que no cumplía con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 35 del citado cuerpo legal, declarando asimismo, que el pliego de reivindicaciones se refería a un proceso con antecedentes técnicos adicionales a los concedidos, el cual abordaba, por tanto, un problema técnico distinto al contenido en la patente de invención concedida por el registro impugnado, lo que infringía los artículos 2° y 44 del Reglamento.

Con fecha quince de octubre del año dos mil trece, INAPI dictó sentencia definitiva, en la cual señaló, luego de efectuar una relación de los hechos y antecedentes del proceso, que: “al respecto debe tenerse presente que en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 bis G), letra c) y 18 H, en relación con el artículo 50 de la Ley N° 19.039, el objeto del litigio recae en el registro N° 39.824 y su validez legal, de tal forma que el ejercicio de la facultad de limitar la patente impugnada en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 bis del citado cuerpo legal, debe circunscribirse a la materia y derecho originalmente examinado y concedido, puesto que de otra forma se excedería los límites del juicio de nulidad y la competencia del Tribunal”. En dicho fallo se hace mención a las acepciones del diccionario de la lengua de la Real Academia Española respecto del término “limitación”, el que significa “poner límites a algo” y al verbo “limitar”, que significa “acortar, ceñir”. Agregó que en dicho sentido, no podía considerarse que el pliego de reivindicaciones limitara el registro N° 39.824, puesto que resolvía un problema técnico distinto al que resuelve el citado registro.

En consecuencia, la sentencia en comento procedió a acoger la demanda de nulidad fundada en el artículo 50, letra c) de la Ley 19.039, toda vez que el pliego de reivindicaciones acompañado a fojas 1.766 cumplía con los requisitos de novedad y aplicación industrial

establecidos en los artículos 33 y 36, respectivamente, de la Ley N° 19.938, sin embargo, no cumplía con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 35 del citado cuerpo legal, sin perjuicio de declarar que el citado pliego aborda un problema técnico distinto al contenido en la patente de invención concedida por el registro N° 39.824, de tal forma que no constituía una limitación en los términos establecidos en el artículo 10 bis de la Ley de Propiedad Industrial. En definitiva, canceló el registro de la patente de invención N° 39.824.

A fojas 1.947, con fecha treinta de octubre del año dos mil trece, el demandado interpuso recurso de apelación por la demandada de autos.

A fojas 1.990, con fecha veintiséis de diciembre de dos mil trece, se trajeron los autos en relación, y durante el estado de acuerdo el Tribunal de Propiedad Industrial determinó la necesidad de oír un perito para que informase sobre la patente de invención de autos, cuya nulidad había sido impetrada, medida para mejor resolver que se dictó a fojas 2.015, con fecha veintiuno de octubre del año dos mil quince. La designación del perito rola a fojas 2.014, con fecha cuatro de agosto de dos mil quince, nombrándose perito al señor Pablo Cañón Amengüal.

A fojas 2.018 y siguientes, el demandado presentó un téngase presente argumentando que su representado le había instruido no perseverar en el peritaje decretado en segunda instancia y, por lo tanto, no proceder al pago de los honorarios periciales, atendido que a su juicio el perito designado era bioquímico, en circunstancia que un profesional idóneo para el área técnica correspondería a un ingeniero químico.

A fojas 2.029, por sentencia notificada con fecha siete de enero del año dos mil dieciséis, el Tribunal de Propiedad Industrial, resolvió confirmar el fallo de primera instancia, ya que de conformidad con el mérito del proceso, compartió en su totalidad los fundamentos de la sentencia citada, razón por lo cual se desestimó el recurso de apelación de fojas 1.947 y siguientes de autos, interpuesto por don Adolfo Fernández Mesa, confirmando la nulidad de la patente Registro N° 39.824, por carecer del requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 35 de la Ley 19.039, y por cuanto el pliego de reivindicaciones de fojas 1.766, presentado por el demandado, abordaba un problema técnico distinto al contenido de la patente de invención precitada, de forma que no constituía una limitación en los términos establecidos en el artículo 10 bis de la Ley de Propiedad Industrial.

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