

## NULIDAD DE PATENTE DE INVENCION MECANICA

**Demanda de nulidad:** artículo 50, letras c) en relación con los artículos 32, 33 y 35 de la Ley de Propiedad Industrial.

### **Solicitud de patente**

Solicitud N° 2401-2002

Título: contenedor apilable y acoplable formado a partir de una plantilla incluyendo una secuencia de aletas de dos aletas de pared acoplables que se extienden desde cada uno de los dos lados opuestos de la base con bordes cortados del laminado para el soporte de carga en el nivel de una articulacion de transicion; y plantilla.

**Demanda de Nulidad Acogida. TDPI revoca. Característica estructural secundaria obvia para un técnico experto en la materia.**

La sentencia definitiva de INAPI, notificada con fecha veinticinco de marzo del año dos mil quince, acoge demanda de nulidad de la patente de invención, registro número 46.997 concedida el 09 de noviembre de 2010, que pertenecía a CARTER HOLT HARVEY LIMITED, presentada por CARTONES SAN FERNANDO LIMITADA argumentando que la patente fue concedida contraviniendo artículos 50 letra c), 32, 33 y 35 ley 19.039, ya que no cumple con los requisitos de novedad y de nivel inventivo exigidos por la Ley. En primera instancia se establece que lo solicitado tiene aplicación en el campo de contenedores o cajas de cartón q se apilan, formadas plegando una o más láminas de papel. La sentencia de INAPI acogió la acción presentada por CARTONES SAN FERNANDO LIMITADA aplicando las normas de la sana critica fundada en la falta de nivel inventivo del invento, se individualizó como documento más cercano el D1 que corresponde WO 099/43560 2/9/1999, se señala que respecto a la cláusula 1 que la “articulación de transición formada por una línea de doblez definida como un nivel en el contenedor apilable” corresponde a una característica estructural secundaria que apunta a precisar elementos estructurales conocidos, por lo que resultaría obvia para un técnico experto en la materia. La cláusula 2 está a su vez afectada por la combinación D1 con D4 EP 0978371 o D5 US 5860590. En tanto la cláusula 6 también es afectada por el contenido de documento D1.

El titular del registro impugnado, CARTER HOLT HARVEY LIMITED, interpuso recurso de apelación y argumentó que la solicitud poseía altura inventiva, arguyendo que la sentencia comentada se limita a repetir los razonamientos del informe pericial, sin analizar ninguno de sus argumentos de su parte en su respuesta al informe pericial. En cuanto a la falta de nivel inventivo establecida por la sentencia recurrida, señala que ésta minimiza el efecto sorprendente de la característica distintiva la patente de autos, que es proveer una articulación de transición formada a partir de la línea del doblez. El apelante señala que esta característica distintiva, le otorga ventajas a lo solicitado frente al arte previo toda vez que la estructura de la misma tiene capacidad para soportar mucho más carga cuando los contenedores están apilados unos sobre otros y esto se logra con un menor uso de papel cartón. A esta ventaja se suma que la distribución de la carga es uniforme, aumentando la

vida útil de los contenedores. Por último alega el éxito comercial de la patente de autos y la vulneración de las normas de la sana crítica.

Durante la tramitación del proceso de apelación el TDPI estimó necesario oír la opinión de un perito, designándose por las partes a don Jorge Fuentes Antilao, Ingeniero Civil Mecánico, quien con fecha treinta de noviembre del año dos mil quince emitió una nueva opinión, en la cual plantea que de la memoria descriptiva se deduce el problema técnico de ésta patente que responde a la necesidad de contar con contenedores apilables que presenten superficies de apoyo entre un contenedor y otro que privilegien la presencia de borde cortados con acanaladuras transversales a dichos bordes en el entendido que de esa forma se aprovecha de mejor manera la condición de resistencia que aporta el tipo de material del cual se fabrican estos contenedores, típicamente, cartón corrugado y que el documento más cercano a la presente invención corresponde al D1. Luego, utilizando el método problema solución y analizados los documentos D1, D2, D3, D4 y D5 concluye que la reivindicación 1 y, por lo tanto, también la reivindicación 6 del registro CL 46.997 cumplen con el artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial y adiciona que concuerda con el recurrente en que el producto de la invención representaría ventajas en relación con el arte previo.

Con fecha quince de marzo del año dos mil dieciséis el TDPI dictó sentencia revocatoria de lo resuelto por INAPI, estableciendo que se rechaza la demanda de nulidad de la patente de autos, y por lo tanto, se mantiene vigente la patente de invención Registro Nº 46.997, toda vez, que la característica técnica esencial sobre la que se discute la posibilidad de atribuir o no altura inventiva a la patente, está dada por el hecho que la articulación de transición (12) de la invención es conformada por la presencia de una única línea de pliegue (II) entre las primera y segunda aleta de pared acoplable del contenedor patentado. Por su parte el documento D1, que es más cercano del arte previo, también posee una articulación parecida, pero se conforma a partir de una doble línea de pliegue. Que, visto así, podría pensarse que el problema se reduce a establecer la existencia de una articulación entre la primera y segunda aleta de pared acoplable, la cual es formada a partir de una única línea de pliegue o doblez, de manera que bastaría con apreciar si esta característica constituye un avance o sería deducible del arte previo, así en abstracto. No obstante, para los sentenciadores, debe también tomarse en cuenta la unidad de la idea inventiva que subyace en la invención que les ocupa, en otras palabras, no puede desatenderse cuál es el objeto de la invención y el problema técnico que se buscaba resolver con el desarrollo que en su momento se propuso y se transformó en patente. Que, la unión del objetivo buscado y conseguido, a la ausencia de una revelación equivalente en el arte previo, para los sentenciadores dejar ver un esfuerzo técnico, que si bien, ex post puede parecer simple, no es la simpleza por lo que se debe juzgar el esfuerzo creador, ya que de hacerlo así, las más nobles de las invenciones quedarían excluidas del sistema de patentes, fundados en una distinción que el legislador no ha contemplado.