

PATENTE DE INVENCION

Artículo 35 de la Ley N° 19.039, carece de nivel inventivo. Territorialidad como principio del sistema internacional de patentes.

Solicitud de patente

Solicitud N° 2898-2007

Título: Procedimiento para producir un producto de pescado o ave que comprende a) separar los elementos extraíbles desde un producto de carne, b) ajustar los residuos tolerados, c) preparar un dispositivo de inspección para determinar los residuos tolerados mínimos, d) separar los productos de consumo entregados por dicho dispositivo; aparato para llevar a cabo dicho procedimiento.

Carece de nivel inventivo. TDPI confirma.

La firma NORDISCHER MASCHINENBAU RUD. BAASER GMBH + CO. KG., presentó la solicitud de patente de invención N° 2898-2007, Invocando prioridad EP 2006 009682 de 6 de octubre de 2006. El señor Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI, por resolución de fecha 14 de julio del año 2015, resolvió que la solicitud cumplía con el requisito de novedad, sin superar la carencia de nivel inventivo, por lo que rechazó definitivamente la solicitud por no cumplir con el artículo 35 de la ley. Agregó que para un experto en la materia, a la luz del estado de la técnica y el conocimiento común en la industria, el invento era obvio y deducible directamente del documento D2.

La solicitante interpuso recurso de apelación y planteó que el nivel inventivo no había sido debidamente analizado, señalando que D2 era el único documento en que se basa la resolución definitiva, y señaló que en la solicitud de autos había características técnicas diferenciadoras que no podían considerarse obvias. Expresó que el problema técnico se relacionaba con la detección y eliminación de residuos (huesos) en carne de ave o pescado en una línea de proceso, donde la solución propuesta es proveer un método/aparato que permita captar y eliminar de **forma más efectiva** los residuos en productos de ave y pescado, otorgando una mayor seguridad al filetearlos.

Luego de la vista de la causa, encontrándose la causa en estado de acuerdo, el Tribunal de Propiedad Industrial de conformidad con lo establecido en el artículo 17 Bis D de la Ley N° 19.039, decretó una medida para mejor resolver requiriendo informe pericial a don Rodrigo Navarrete Ragga, Ingeniero Civil Mecánico, sobre el nuevo Pliego de reivindicaciones acompañado en la instancia.

El perito designado informó que el problema técnico que buscaba resolver la solicitud se relacionaba con “proveer un procedimiento y un aparato que permitan captar y eliminar con mayor efectividad residuos en productos de consumo”. Señaló que las configuraciones de las reivindicaciones independientes se diferenciaban del documento D2 fundamentalmente en la presencia de un dispositivo separador con al menos un instrumento separador, ubicado en forma previa al instrumento de inspección, y, en la capacidad de ajustar en forma predeterminada la

frecuencia de aparición de residuos tolerados. Sin embargo, si bien dichas características proveían de novedad a la solicitud, no permitían superar el nivel inventivo de la misma.

El experto técnico señaló que respecto de la capacidad de ajustar la frecuencia de los residuos tolerados, esto se desprende de la misma solicitud como una consecuencia de la manipulación de la medida de residuos tolerados en los productos analizados. Agregó que ambos documentos muestran configuraciones en donde se establecen valores umbrales predeterminados, que permiten establecer en forma deliberada una cantidad “mínima” o “umbral” de residuos que serán tolerados en cada producto. Además, el campo de aplicación de D2 no se limita exclusivamente a la identificación de restos óseos en aves, sino que puede aplicarse a la identificación y clasificación de distintos tipo de productos en materiales o flujos de proceso. Concluyendo que para un experto en el arte resultaría evidente la manipulación de distintas variables dependiendo de las aplicaciones a partir del establecimiento de valores umbrales predeterminados, por lo que esta característica, por sí sola, no le confiere altura inventiva a la solicitud.

Con estos antecedentes, sumados al contenido de los informes periciales practicados en la instancia los sentenciadores del TDPI estimaron que no se había demostrado que lo requerido en la solicitud solucionaba un problema técnico distinto o que el problema técnico era resuelto de mejor manera, representando un aporte con respecto a D2, concluyendo que no se ha logrado desvirtuar lo razonado por el Sr. Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial INAPI, acerca de La ausencia efecto sorprendente o no obviedad de la solicitud.

Frente a la argumentación del apelante en el sentido de existir discrepancia entre lo resuelto en Chile y en otras Oficinas - en la Oficina Europea de Patentes, cuyo Pliego de Reivindicaciones es equivalente al de autos, y en Estados Unidos y Canadá, donde la patente fue concedida - , el fallo hace presente que la territorialidad es un principio del sistema internacional de patentes, donde se reconoce la capacidad soberana de los estados para definir el contenido de los requisitos de patentabilidad. Este principio, continua el sentenciador, ha tenido un reconocimiento expreso en el Convenio de París, ADPIC y en los Tratados Internacionales suscritos por Chile, por lo que, en este sentido, no resistiría análisis jurídico intentar justificar el otorgamiento de una patente en Chile por los registros previos en el extranjero.

En contra de esta resolución no se presentó recurso de casación.

MAF

ROL TDPI N° 2713-2015

RPB – PFR – CGOL