

PATENTE DE INVENCION MECANICA

Sentencia Juicio de Oposición: artículo 12, 16, 33 y 35 de la Ley N° 19.039.

Solicitud de patente

Solicitud N° 1802-2008

Título: SISTEMA PARA CARGAR PESCADO DESDE UNA JABEGA O RED DE ARRASTRE A BORDO DE UN BUQUE PESQUERO ADEMAS DE LA DESCARGA DE PESCADO DESDE EL BUQUE PESQUERO, INCLUYENDO UN SISTEMA DE TRANSPORTE DE PESCADO DESDE LA JABEGA O RED PORQUE COMPRENDE AL MENOS UNA CAMARA DE FILTRADO Y VACIO CONECTADA A UNA TUBERIA DE SUCCION; Y PROCEDIMIENTO PARA LA CARGA DE PESCADO.

INAPI Rechaza Oposición. TDPI Revoca. Nivel inventivo. Valoración de la Prueba.

Sana Crítica. Presunciones Graves, Precisas y Concordantes.

Establecer Una Presunción Recurriendo a Declaraciones de Testigos.

La sentencia en de INAPI, notificada con fecha ocho de mayo del año dos mil quince, concedió la solicitud de patente de invención de autos reconociendo que cumple con los requisitos de patentabilidad. Esta sentencia rechaza la oposición de Cflow Fish Handling AS. La demanda se fundó en que la invención solicitada carecía de novedad debido a que ésta habría sido de dominio público con anterioridad a la presentación de la misma en Chile. En particular, la parte oponente basa sus argumentos en la presentación de un documento de tipo “power point”, el cual habría sido divulgado previamente, a lo que se adicionan documentos acompañados como una complementación a su demanda que acreditarían que un sistema idéntico al pedido fue dado a conocer con anterioridad. Las exhibiciones aludidas en Chile y en Noruega, de la presentación “power point” y un video, serian corroborada a través de declaraciones juradas de un ciudadano chileno y uno noruego. A esto se suma que en su contestación al Informe Pericial N°2 acompaña una copia de la resolución de la Corte de Apelaciones de Noruega, en donde se resuelve anular el registro de patente correspondiente a la prioridad de la solicitud de autos, basado en las mismas pruebas presentadas en esta solicitud, lo cual establece que los antecedentes aportados son verídicos y afectan la novedad de la patente.

Para conceder la solicitud INAPI recibió la causa a prueba y finalmente hizo suyas las argumentaciones del perito que razona en relación a los documentos en que se funda la oposición en general corresponden a documentos privados, que no se encuentran divulgados mediante una publicación tangible, y en donde no se puede comprobar a ciencia cierta la fecha de publicación de los mismos. Además argumenta que las declaraciones acompañadas por el demandante no dan cuenta en forma expresa que el video y la presentación en power point observados en las mencionadas exhibiciones correspondan a los documentos que se han adjuntado en la oposición. Todo lo cual se ratifica con el pronunciamiento del examinador interno que considera que la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad, y formula únicamente observaciones formales. Como resultado la sentencia definitiva establece que la solicitud cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo, y se rechaza en consecuencia la correspondiente oposición.

El oponente interpone recurso de apelación, aludiendo a la errónea aplicación de la sana crítica y la forma de apreciación de la prueba. Enfatiza que la sentencia nada dice

como fue calificada la prueba rendida por su parte, solo se remite a mencionar que fue presentada y en ninguna parte se señala la razón para no considerar tales probanzas, lo que incidiría en lo resolutivo de la sentencia. Argumenta que la solicitud de autos carece de novedad, ya que en la novedad lo esencial es que lo que se pretende reivindicar no haya sido divulgado o hecho accesible al público en ninguna parte del mundo y no se requiere que tal divulgación sea por un medio tangible, una publicación oficial, o por quién fue presentado, basta con acreditar su divulgación previa. También reitera cada uno de los documentos en que funda su pretensión y que en su oportunidad fueron acompañados con citación a su contraria y que estos no fueron objetados, destacando que la calidad jurídica de los documentos presentados no le corresponde a los técnicos ya que su labor no es jurídica y finalmente acompañó la traducción al español del fallo de la Corte de Apelaciones de Noruega.

Durante la tramitación del proceso de apelación el TDPI estimó necesario oír la opinión de un nuevo perito, designándose al efecto a don Rodrigo Ignacio Navarrete Ragga, Ingeniero Civil Mecánico, quien con fecha 20 de mayo del año 2016 emitió una nueva opinión en la que concluye que varios de los documentos acompañados por el oponente resultan relevantes para discutir el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad por parte de la solicitud analizada. En particular, el documento relacionado con una presentación tipo “power point”, que corresponde al documento más cercano, y en el caso de que fuera considerado arte previo válido, entonces afectaría el nivel inventivo de todas y cada una de las características de la solicitud reivindicada.

Con fecha veintiocho de julio del año dos mil dieciséis TDPI dicta sentencia revocatoria de lo resuelto por el INAPI, estableciendo que era necesario identificar desde el principio que documentos acompañados por el actor en su demanda de oposición deben ser considerados para efectos de determinar si la solicitud de autos cumple con los requisitos de patentabilidad de Ley 19.039. Del artículo 33 de la Ley de Propiedad es posible colegir que el arte previo comprende todo lo que haya sido “divulgado” o “hecho accesible” al público, es decir, toda información que se haya puesto a disposición del público en cualquier lugar del mundo, lo que se conoce como el requisito de novedad absoluta o internacional, por lo que al analizar este caso, se hace ineludible revisar todos los documentos presentados por el demandante que sirvan para acreditar fehacientemente si la invención requerida en autos fue efectivamente divulgada o hecha accesible al público antes de la fecha de su prioridad, época en que fue presentada en Noruega.

El fallo señala que se debe considerar el artículo 12 de la Ley 19.039, que permite a las partes hacer uso de todos los medios de prueba habituales en este tipo de materias, y de los señalados en el Código de Procedimiento Civil con expresa exclusión de la testimonial, del mismo modo se debe tener presente que los documentos deben ser apreciados a la luz de las reglas de la sana crítica, como lo exige el artículo 16 de la Ley 19.039 que según la Excelentísima Corte Suprema de Chile: su definición “...no están establecidas en los Códigos. De acuerdo a su acepción general, “sana crítica” es aquella que nos conduce a analizar cualquier asunto por los medios que aconsejan la recta razón y el criterio racional. Si los jueces de la instancia, al apreciar la fuerza probatoria de las pruebas allegadas al proceso se han apartado notoriamente de dicho análisis reflexivo y de la lógica, de la experiencia y de los conocimientos científicos, la conclusión a la que arriben sí será susceptible de revisarse por la vía de la casación, puesto que se ha producido infracción de las leyes reguladoras de la prueba.” (Rol 4659/2007, de fecha 7 de abril de 2009). Que, en el caso de autos,

corresponde por tanto analizar cada uno de los documentos allegados por parte del oponente para apreciarlos, cuando corresponda legalmente, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, para determinar si poseen fecha cierta y si corresponden a documentos públicos o privados.

Asimismo, señala que resulta relevante en el presente caso, recordar lo establecido por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago (C. Santiago, 29 de octubre 1980. R., t. 77, sec. 2da, p.163) en el sentido que las presunciones son admisibles aunque no proceda la testimonial y aun cuando para establecer la presunción se haya recurrido a declaraciones de testigos, como a otros hechos o circunstancias del proceso, acreditados éstos por medios probatorios diversos y distintos de la testifical referida, como ocurre en la especie.

En definitiva, y tal como ocurre en el caso sub-lite, de los antecedentes o circunstancias conocidos y mencionados en la sentencia del TDPI, como la existencia del documento power point, la declaración del ciudadano noruego, reconocida en la sentencia del Tribunal de Apelaciones de Noruega ya individualizada, y el tenor resolutivo de este mismo fallo de jurisdicción extranjera, resulta lógicamente posible dar por probado el hecho que la patente de invención impugnada era parte del estado de la técnica o arte previo de la industria pesquera.

Que, como conclusión de la documentación analizada por este Tribunal, la existencia de presunciones judiciales graves, precisas y concordantes, la aplicación de las reglas de la sana crítica y los argumentos técnicos suministrados por el Perito de esta instancia, el fallo concluye que la patente solicitada no posee nivel inventivo, por ser obvia y derivarse de manera evidente del estado de la técnica, por lo que se revocó la sentencia recurrida, y se aceptó la oposición interpuesta rechazando la patente de invención solicitada.

Respecto de este fallo no se interpuso recurso de casación.

RPB-VHRA-PFR

ROL TDPI N° 1600-2015

AMTV.-

20-09-2016