

PATENTE DE INVENCION DEL AREA MECANICA

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

Solicitud de patente
Solicitud N° 1317-2010
Título: "MÉTODO, APLICADOR, MÁQUINA Y PANEL DE CORRUGADO, PARA UNIR UN MATERIAL DE LÁMINA SUSTANCIALMENTE PLANA A UN MATERIAL DE LÁMINA CORRUGADA, COMPRENDE LAS ETAPAS DE APLICAR ADHESIVOS EN CANTIDADES DISCRETAS A LOS PUNTOS DE CONTACTO DEL MATERIAL DE LÁMINA CORRUGADA Y SUJETAR LOS MATERIALES DE LÁMINA JUNTOS HASTA QUE SE FORME LA UNIÓN ENTRE ELLOS."
INAPI Carece de nivel inventivo. TDPI confirma. Corte Suprema Rechaza el recurso de casación.

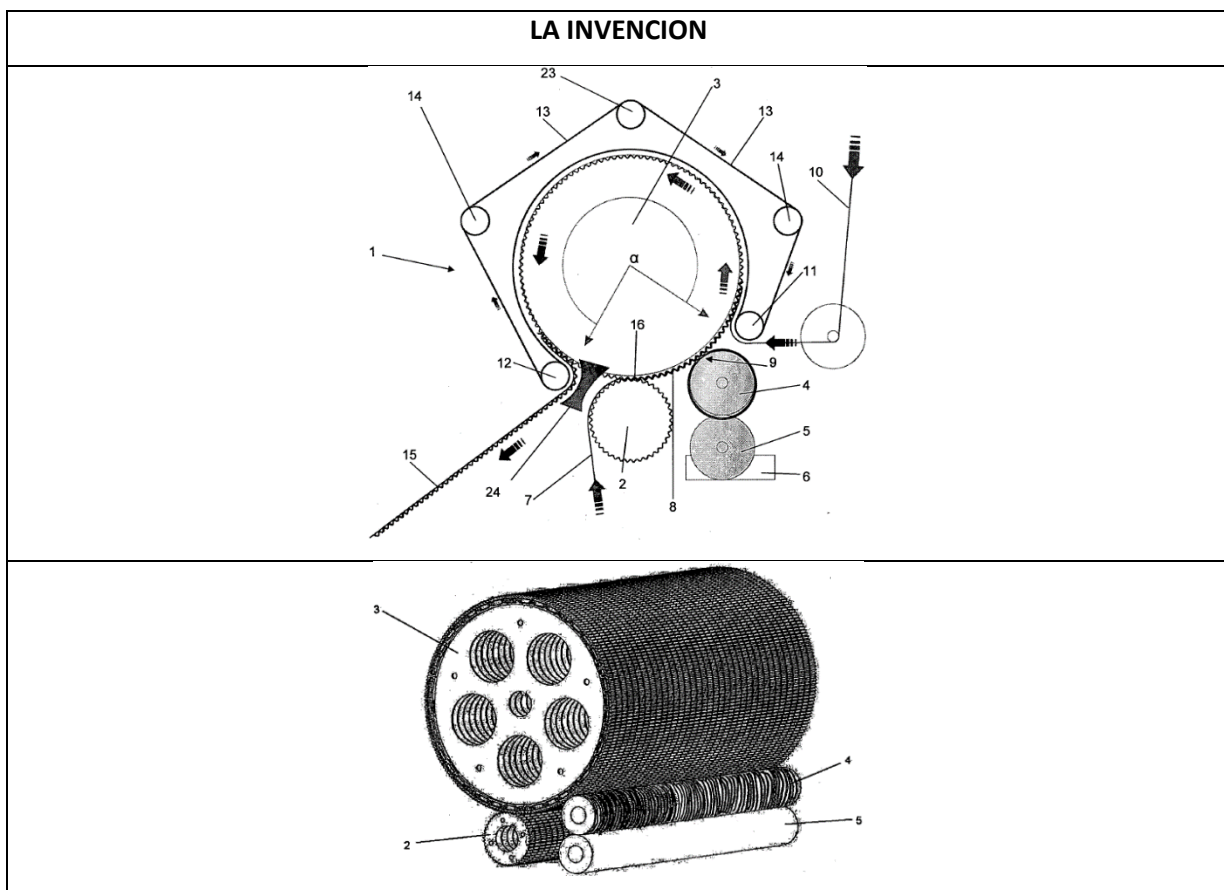
La resolución de INAPI, notificada con fecha trece de enero del año dos mil quince, rechazó la solicitud de patente de invención de autos por carecer del nivel inventivo exigido por el artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial, señalando que la única diferencia que existía entre el método de la reivindicación 1 de la solicitud con el estado de la técnica, particularmente con el documento más cercano D2 ([US 4,223,633](#)), en que el método de la reivindicación 1 comprende el paso de aplicar adhesivo en cantidades discretas en las crestas del material de lámina corrugada con un rodillo que posee una superficie exterior contorneada, puesto que el rodillo aplicador (4) de la máquina para crear un panel de papel corrugado del documento D2 posee una superficie con crestas distribuidas en forma transversal al eje del rodillo aplicador (4), por lo tanto la reivindicación 1 posee novedad.

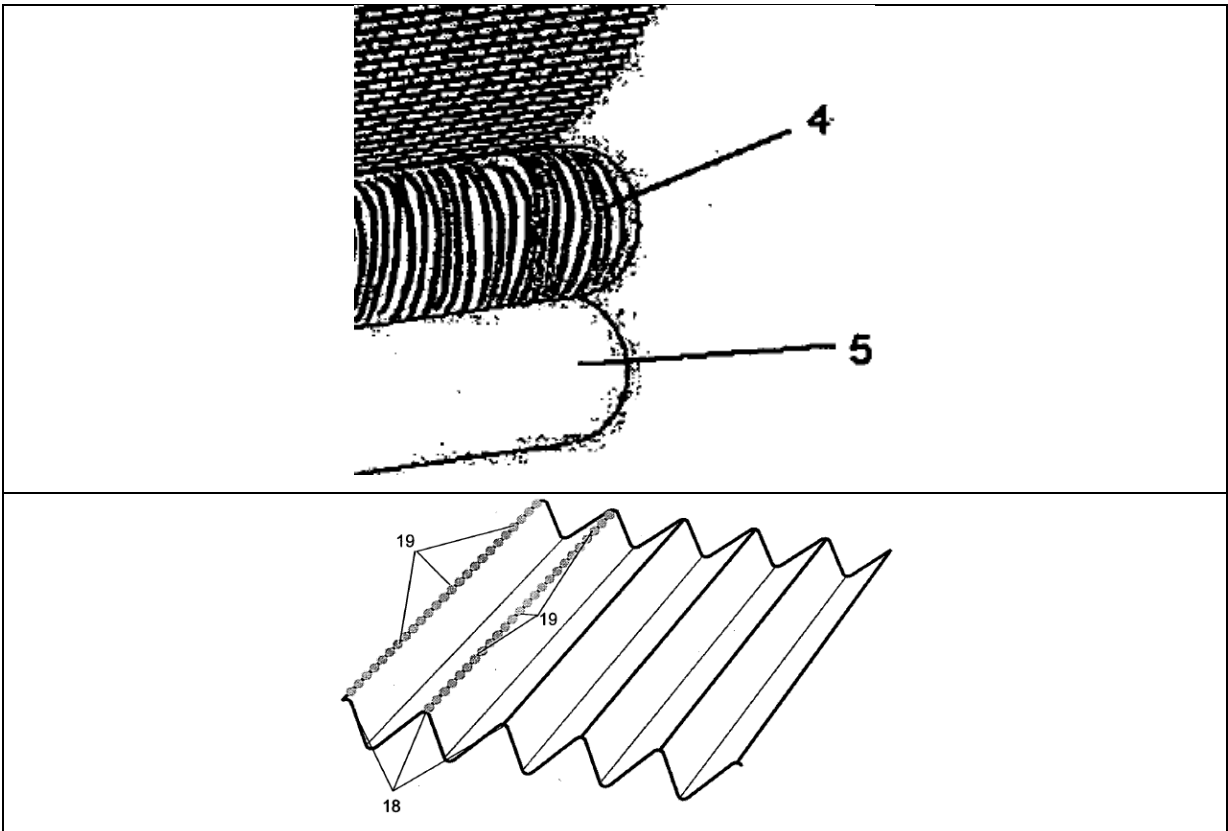
En relación al nivel inventivo señala que la diferencia que existe entre el método y la máquina de las reivindicaciones 1 y 11 respectivamente, provocan un efecto técnico relacionado con la posibilidad de aplicar cantidades discretas de adhesivo en las crestas (18) del material de lámina corrugada (8), sin embargo, dicho efecto técnico también es posible alcanzarlo con el rodillo aplicador (4) del documento D2, ya que la superficie del dicho rodillo aplicador (4) también puede recibir adhesivo en forma de perlas para aplicar dicho adhesivo en cantidades discretas en las crestas del material de lámina corrugada. Por lo tanto, al existir una enseñanza y/o sugerencia en D2 que pueda a un experto en la materia técnica motivar a alcanzar los mismos efectos técnicos que se logran en la solicitud, se considera que tanto el método como la máquina para crear un panel de

papel corrugado de descritos en las reivindicaciones 1 y 11 no cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en el Artículo 35 de la Ley 19.039.

El solicitante CORCEL IP LIMITED interpone recurso de apelación, señalando que la reivindicación 1 sería novedosa por incluir el paso de sujetar los materiales de lámina juntos hasta que se forma una unión entre estos.

Durante la tramitación del proceso de apelación el Tribunal de Propiedad Industrial estimó necesario oír la opinión de un nuevo perito, designándose al efecto a don Rodrigo Navarrete Ragga, Ingeniero Civil Mecánico quien, expresa en su informe de diez de julio del año dos mil quince que el documento D2 no expone explícitamente un “método” y una “máquina” con las mismas características que se divulgan en las reivindicaciones independientes 1 y 11. En particular, este documento divulga una configuración muy cercana a la invención pretendida, en donde la única diferencia substancial se relaciona con la presencia de un rodillo aplicador que posee “una superficie exterior contorneada”. El efecto técnico asociado a esta diferencia está relacionado con la capacidad de transferir adhesivo a las crestas o puntos de contacto del papel corrugado



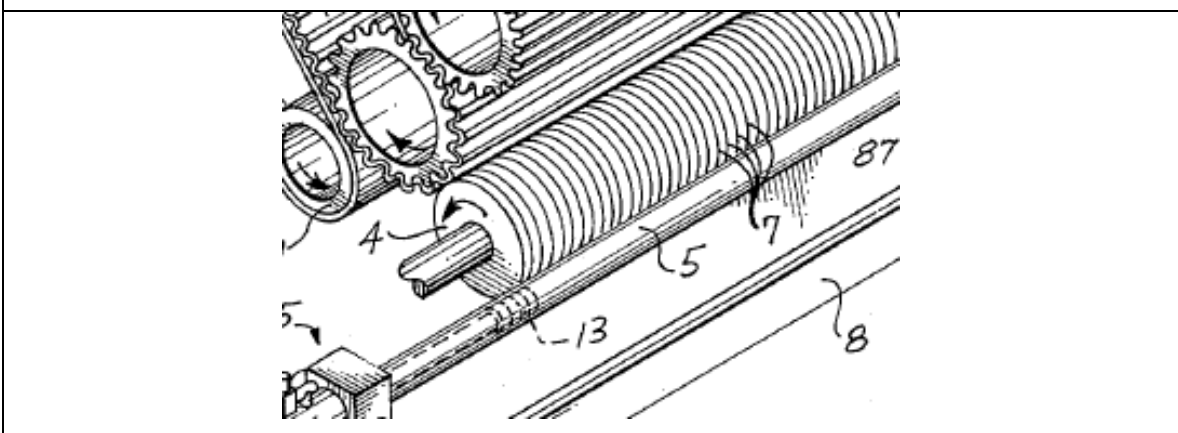


ARTE PREVIO

D2: US 4,223,633

Un aplicador de adhesivo para paneles de papel corrugado, que incluye:

- un rodillo (4) que recibe adhesivo (7) sobre su superficie exterior como consecuencia de su rotación, en donde el rodillo aplica adhesivo en cantidades discretas a las crestas del material de lámina corrugada, y
- un mecanismo de prensado que mantiene la lámina plana contra la cresta hasta que se forma una unión entre ellos.



El problema técnico objetivo que resuelve la solicitud de autos se relaciona con “permitir la aplicación de adhesivo en cantidades discretas en las crestas o puntos de contacto del papel corrugado”. Sin embargo, se puede apreciar que en el estado de la técnica, específicamente en D2, se sugiere o revela la intención de resolver el mismo problema técnico objetivo. En efecto, dado que en este documento el rodillo aplicador comprende sobre su superficie “gotas o tiras” dispuestas

en paralelo entre sí, y en forma perpendicular a las crestas del papel corrugado (es decir, en forma equivalente al rodillo aplicador de la solicitud de autos), se desprende que el D2 alcanza exactamente el mismo efecto técnico al permitir “la aplicación e adhesivo en cantidades discretas en las crestas o puntos de contacto del papel corrugado.”

Ahora bien, señala el perito, la invención se relaciona con la capacidad de formar un panel de papel corrugado sin el uso de vapor, proveyendo así de ahorros en costos y energía. De acuerdo a lo que se desprende de la memoria descriptiva, este problema de la técnica se resuelve por medio del suministro de cantidades discretas de adhesivo en las crestas del papel (además de otras características como el tipo de adhesivo elegido y el tiempo de unión). Sin embargo cada una de las características es factible de alcanzar a través de la configuración del D2, es decir el efecto técnico buscado a través de la solicitud de autos, específicamente a través de las características técnicas de su pliego de reivindicaciones, es igualmente alcanzado por la configuración mostrada en el D2. Es decir, mediante dicha diferencia no se alcanza un efecto técnico distinto ni se visualiza tampoco una ventaja técnica con respecto a lo ya divulgado con anterioridad en el estado de la técnica, particularmente en el documento D2. Por tanto, el D2 proporciona una solución técnica claramente equivalente en todos sus aspectos a la configuración de la solicitud de autos, razón por la cual concluye que la solicitud de autos, no cumple con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 19.039.

Con fecha diez de agosto del año dos mil quince TDPI dicta sentencia confirmatoria de lo resuelto por el INAPI, estableciendo que las diferencias entre las configuraciones definidas en el pliego de reivindicaciones de la presente solicitud y el contenido del documento D2 se relacionan exclusivamente con la presencia del rodillo aplicador de adhesivo de la solicitud que posee “una superficie exterior contorneada”. En cambio, en D2 el rodillo aplicador no posee una superficie contorneada, sino que recibe sobre su superficie exterior “gotas o tiras” de adhesivo suministrada por medio de un “distribuidor”, el cual deposita dichas gotas o tiras en la forma de líneas paralelas sobre el rodillo aplicador logrando así la misma distribución de adhesivo que en rodillo de superficie contorneada de la solicitud de autos.

A continuación el tribunal de alzada expresa su conformidad con lo resuelto por INAPI señalando que la invención requerida no cumple con las exigencias establecidas por el artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial, ya que la configuración divulgada por D2 permite alcanzar el mismo efecto técnico que la solicitud de autos, con lo cual los elementos novedosos de las reivindicaciones independientes 1 y 11 no proveen un efecto técnico distinto ni muestran tampoco una ventaja técnica con respecto a lo ya divulgado en el arte previo.

En contra de lo resuelto en segunda instancia se recurrió de casación, habiéndose resuelto por la Excelentísima Corte Suprema, por sentencia de fecha veinte de julio del año dos mil dieciséis resolución que correspondía rechazar dicho recurso toda vez que resultaba ajustada a derecho la conclusión a la que arribaron los jueces de la instancia en el sentido que la única diferencia con el documento más cercano del estado de la técnica se relacionaba con la presencia de un rodillo que

una superficie exterior contorneada, mientras en D2 el rodillo aplicador no la posee, sino que recibe sobre su superficie exterior gotas o tiras de adhesivo suministradas por medio de un distribuido, el cual deposita las gotas o tiras en forma de líneas paralelas sobre el rodillo aplicador, logrando así la misma distribución de adhesivo que en el rodillo de superficie contorneada de la solicitud, pero el efecto técnico asociado a dicha diferencia, relacionado con la capacidad de aplicar cantidades discretas de adhesivo en las crestas del material de lámina corrugada, también puede ser alcanzado mediante la configuración del documento del arte previo D2.

Con estos antecedentes la Corte Suprema concluye que el fallo en examen no había incurrido en una vulneración al artículo 35 de la Ley N° 19.039, ya que su raciocinio daba cuenta de diversos parámetros de análisis que permitían estimar que en la solicitud de patente de invención de autos no se cumplía 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 dirime la Litis.

MAF

Rol TDPI N° 734-2015

CIM-JFR-TCHW