

PATENTE DE INVENCION MECÁNICA ELÉCTRICA

Resolución de rechazo: Artículo 43 de la Ley N° 19.039; artículo 49 del Reglamento de la Ley N° 19.039

Solicitud de Patente 201702057	
Sistema de monitorización para monitorizar un producto de conexión a tierra asegurado al equipo de trabajo de tierra.	
Solicitante:	ESCO GROUP LLC.
<p>Cambio de la Memoria Descriptiva</p> <p>Ampliación del contenido original</p> <p>Error involuntario en Memoria Descriptiva</p> <p>Inapi Rechaza</p> <p>Memoria descriptiva en TDPI</p> <p>TDPI Confirma</p>	

Con fecha 11 de agosto del año 2017 la sociedad Esco Group LLC., presentó una solicitud de patente destinado a proteger un “Sistema de monitorización para monitorizar un producto de conexión a tierra asegurado al equipo de trabajo de tierra”, que correspondía a la entrada en fase nacional de la PCT/US2016/017884. Se declaró prioridades las solicitudes de Estados Unidos N° 62/116,216; 62/151,124; 62/175,109; 62/198,552 y 62/234,463.

Por resolución definitiva del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, notificada con fecha 4 de enero del año 2023, se rechazó la petición fundado en el artículo 33 y 35 de la ley del ramo, citando al efecto el documento D16 (US 2014/0311762 A1). El sentenciador consideró en su análisis la memoria descriptiva y las figuras presentadas por el peticionario con fecha 12 de septiembre del 2018, en la contestación a la respuesta pericial, razón por la cual el pliego analizado comprendía características que no estaban sustentadas en la referida memoria.

La solicitante interpuso un recurso de apelación, reconociendo que incurrió en un error (involuntario) al momento de presentar la memoria ante INAPI, lo que justificó en la existencia de las solicitudes CL201702058 y CL201702057 que poseían el mismo título, lo que provocó un error en las referencias y una duplicidad de lo que fue presentado en la oficina nacional, motivo por el cual los textos en español que fueron acompañados al

momento de presentación (de la solicitud) no correspondían a la traducción al español de la PCT declarada.

Por otro lado, el recurrente junto con presentar una nueva memoria descriptiva, (nuevo) pliego de reivindicaciones y (nuevas) figuras, argumentó que la solicitud de patente estaba debidamente sustentada y cumplía con los requisitos de novedad y nivel inventivo, puesto que sus características novedosas no se encontraban anticipadas o sugeridas en el arte previo.

Después de la vista de la causa el Tribunal de Propiedad Industrial, estimó necesario la opinión de un perito, designándose para el encargo a don Rodrigo Navarrete Ragga, ingeniero civil mecánico.

El experto emitió su informe con fecha 24 de enero del año dos mil 2024. En primer término, procedió a determinar que la memoria descriptiva acompañada en segunda instancia difería en su contenido de la presentada y publicada en primera instancia. En particular señaló que la memoria originalmente no proporcionaba sustento técnico al pliego de reivindicaciones de segunda instancia, razón por la cual diversas características de la invención constituirían una ampliación del contenido original. Con todo, el profesional concluyó que con independencia de la memoria descriptiva que fuera considerada válida por el sentenciador del grado, la solicitud no cumplía los requisitos de patentabilidad exigidos por nuestra legislación.

Por sentencia, notificada con fecha 10 de abril del año 2024, el TDPI resolvió confirmar la sentencia de primera instancia, en cuanto la solicitud carecía de novedad y nivel inventivo, señalando en lo atinente lo siguiente:

“(I) en relación a la nueva memoria descriptiva presentada en segunda instancia, la cual difiere de la analizada en primera instancia, este Tribunal no puede considerarla a la hora de evaluar si la solicitud cumple con novedad y nivel inventivo, por cuanto conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Nº 19.039, la memoria descriptiva debe acompañarse con la solicitud de patente, y de acuerdo al artículo 49 del Reglamento de la Ley Nº 19.039, sólo se permite que el solicitante modifique su solicitud, hasta antes de emitirse el primer informe pericial y siempre y cuando ello no implique una ampliación del campo de la invención o de la divulgación contenida en la memoria descriptiva.”

Con estos antecedentes, el TDPI resuelve desestimar los fundamentos del recurso de apelación y confirmar la sentencia apelada.

En contra de esta resolución, no se interpuso recurso de casación.

ROL TDPI N° 000631-2023
MAQ – CIM - AAP

AMTV- MAF.-
08-05-2024