

SECCIÓN ALEGATOS:

ALEGATO EN MATERIA DE PATENTES

Autores:

Miguel Falconi Puig: Miembro de la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual ASIPI y abogado litigante en Propiedad Intelectual.

Carlos Alberto Arroyo del Río: Profesor de “Práctica de Propiedad Intelectual” en la Universidad San Francisco de Quito y abogado litigante en Propiedad Intelectual

SEÑORES MIEMBROS DEL COMITE DE PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y OBTENCIONES VEGETALES

Doctor Miguel Falconi Puig, por los derechos que represento de **PLASTIGAMA S.A.**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República del Ecuador, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, dentro del Recurso de Reposición interpuesto en contra de la Resolución s/n dictada por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, fechada julio 23 de 2001, notificada en agosto 1 del mismo año, comparezco ante ustedes y presento el siguiente alegato:

I ANTECEDENTES

1.- **Tutela Administrativa:** En marzo 21 del 2000, RIB LOC AUSTRALIA PTY LTD., presenta solicitud de tutela administrativa en contra de PLASTIGAMA S.A., por la supuesta infracción de sus derechos de propiedad industrial, contenidos en las reivindicaciones de la patente de producto IP 94-802 denominada MAQUINA DE BUCLE PARA ARROLLAR UNA CINTA EN FORMA ESPIRAL.

Contestación a tutela: Dentro del término concedido, en octubre 24 de 2000 PLASTIGAMA S.A., presenta contestación a la tutela administrativa y varios documentos probatorios, que demostraron la falta de fundamento de la mencionada solicitud, así como la diferencias existentes entre la máquina que mi representada utiliza para elaborar el producto NOVALOC y la patente registrada a favor de RIB LOC.

Inspección: En noviembre 10 de 2000, se lleva a cabo la diligencia de inspección solicitada por RIB LOC a la planta de PLASTIGAMA S.A. En dicha diligencia el delegado del Director Nacional de Propiedad Industrial, el Doctor Freddy Proaño y el Ingeniero Rodrigo LucioParedes, perito designado, pudieron apreciar y analizar la máquina NOVALOC de propiedad de PLASTIGAMA S.A.

Informe pericial: En noviembre 13 del 2000 el señor perito, Ingeniero Rodrigo Lucioparedes, presenta su informe respecto de la inspección de la maquina utilizada por PLASTIGAMA S.A. a petición de las partes dicho informe fue debidamente ampliado en diciembre 7 del mismo año.

Audiencia: En enero 10 del 2001, se lleva a cabo la audiencia pública, en la que RIB LOC, y PLASTIGAMA S.A., exponen sus fundamentos de cargo y descargo respectivamente.

Resolución: Mediante resolución s/n, de marzo 8 del 2001, notificada en marzo 12 del mismo año, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, resuelve rechazar la solicitud de tutela administrativa interpuesta por RIB LOC AUSTRALIA PTY. LTD., "por cuanto la empresa PLASTIGAMA S.A., no contraviene las reivindicaciones de la patente PI 94-802".

2.- Recurso de Apelación: En marzo 22 del 2001, RIB LOC AUSTRALIA PTY. LTD., presenta Recurso de Apelación en contra de la resolución s/n de marzo 8 del 2001 emitida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.

Contestación: Dentro del término concedido, en junio 6 de 2001 PLASTIGAMA S.A., presenta contestación al Recurso de apelación.

Resolución: Mediante resolución s/n, de julio 23 del 2001, notificada en agosto 1 del mismo año, el Comité de Propiedad Intelectual, a pesar

de haber sido expresamente requeridos y en clara violación de ley, sin abrir el término probatorio, sin señalar día y hora para la audiencia y sin resolver en orden cronológico, resuelve aceptar el Recurso de Apelación interpuesto por RIB LOC AUSTRALIA PTY. LTD., y ordenar la suspensión de la actividad de utilización, explotación, venta y oferta en venta de la máquina de propiedad de PLASTIGAMA . Para hacerlo, omite realizar un análisis comparativo de las reivindicaciones de la patente No. PI-94-802 con la máquina de PLASTIGAMA S.A., haciendo mención a la semejanza de principios tecnológicos, los cuales, como se ha explicado reiteradamente no son ni pueden ser objeto de apropiación por particular alguno, ya que son de carácter universal.

3.- **Recurso de Reposición:** En Agosto 8 de 2001, PLASTIGAMA presenta Recurso de Reposición ante el Comité, en contra de la resolución s/n de julio 23 del 2001 emitida por el Comité de Propiedad intelectual.

Contestación: Dentro del término concedido, en Octubre 19 de 2001 RIB LOC S.A., presenta contestación al Recurso de Reposición.

Inspecciones: En noviembre 16 del 2001 mediante oficio sin número, el Comité designó como peritos a los Ingenieros José Guasumba y Francisco Andrade para la realización de las inspecciones de la máquina de PLASTIGAMA S.A. y la comparación con la patente 94-802.

La inspección a la máquina NOVALOC de PLASTIGAMA S.A. fue realizada en noviembre 20 del 2001, en la ciudad de Guayaquil.

Con fecha diciembre 4 del 2001, se realizó una inspección a una máquina de propiedad de la compañía PLASTICOS RIVAL S.A., por así considerarlo conveniente el Comité.

Informe pericial: En Diciembre 19 del 2000 los peritos presentan su informe comparativo entre la maquina utilizada por PLASTIGAMA S.A. y las reivindicaciones de la patente PI 94-802.

Audiencia: El día 21 de Diciembre a la 9:00 se lleva a cabo la audiencia solicitada por PLASTIGAMA en la que las partes presentaron oralmente sus alegatos.

II FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

1.- Fundamentos de RIB LOC:

A lo largo de todo el proceso, incluyendo la audiencia del 21 de diciembre de 2001, RIB LOC viene insistentemente repitiendo exactamente las mismas frases que identifican sus argumentos, las cuales me permitiré transcribir textualmente haciendo referencia a cuál de sus escritos corresponde, y el comentario pertinente:

1.- Rib Loc sostiene que “el principio fundamental en que se basan las técnicas de RIBLOC (patentada) y NOVALOC (infractora), es el mismo”.¹⁹⁵

Comentario: El principio fundamental de formar un tubo a partir de una cinta plástica arrollada helicoidalmente no es lo que se encuentra patentado en la patente PI 94-802 de Rib LOC, primero: Por tratarse de una patente de producto (máquina) y no de procedimiento; segundo: Los principios fundamentales de por sí no son apropiables o patentables; tercero: El procedimiento es universalmente conocido, se encuentra en el estado de la técnica; cuarto: En la página 1 párrafo 2 de la memoria descriptiva de la patente PI 94-802 , Rib Loc expresamente reconoce la existencia en el estado de la técnica del procedimiento mencionado al decir “*En las máquinas que se utilizan en la actualidad para este fin (arrollar una cinta helicoidalmente) se acostumbra a arrollar una cinta de plástico, sobre un mandril giratorio o proveer un anillo de rodillos en forma de conjunto de jaula de rodillos...*”

2.- Rib Loc sostiene que “La técnica para elaborar la materia prima (perfil de PVC) es el mismo”.¹⁹⁶

Comentario: La materia prima (PVC) del perfil o cinta, la técnica para producirlo o el perfil como tal, nada tienen que ver en el presente proceso de infracción de reivindicaciones de una máquina específica contenida en la patente PI 94-802.

¹⁹⁵ Escrito de Tutela Administrativa presentado en Octubre 16 de 2000, pg. 1.

¹⁹⁶ Escrito de Tutela Administrativa presentado en Octubre 16 de 2000, pg. 1.

3.- Rib Loc sostiene que “La técnica para introducir el perfil a la máquina y conformar el cilindro llamado tubo, es la misma”.¹⁹⁷

Comentario: Primero: No se trata de una patente de procedimiento; segundo: El principio técnico no es patentable; tercero: Los mecanismos a través de los cuales ingresa la cinta son distintos y eso es precisamente lo que se encuentra patentando conforme las reivindicaciones; cuarto: el diseño mecánico de la abertura por la cual ingresa la cinta es completamente distinto y eso es precisamente lo que se encuentra patentando conforme las reivindicaciones.

4.- Rib Loc sostiene que “Y el concepto de fijación del diámetro es el mismo, aunque ambas máquinas pudieren diferir en detalles mecánicos”.¹⁹⁸

Comentario: Primero: El concepto de fijación del diámetro no es lo que se encuentra patentado ya que no está contenido en reivindicación alguna; segundo: Los conceptos por sí solos no son patentables, sino la materialización o exteriorización de un concepto convertido en una realidad sensible mediante un diseño mecánico, que es precisamente lo patentado en el presente caso; tercero: Rib Loc reconoce que las máquinas difieren en sus detalles mecánicos que es precisamente lo pertinente, relevante y conexas en el presente caso, ya que las reivindicaciones lo que hacen precisamente es proteger el diseño mecánico de las máquinas patentadas.

5.- Rib Loc sostiene que “El producto terminado que se fabrica en la máquina de Novaloc (PLASTIGAMA S.A.) y el que se fabrica en la máquina Rib Loc pueden tener un comportamiento estructural idéntico”.¹⁹⁹

Comentario: El producto terminado (tubo) y su comportamiento estructural nada tienen que ver en el presente proceso de infracción de reivindicaciones de una máquina específica contenida en la patente PI 94-802.

¹⁹⁷ Escrito de Tutela Administrativa presentado en Octubre 16 de 2000, pg. 1.

¹⁹⁸ Escrito de Tutela Administrativa presentado en Octubre 16 de 2000, pg. 1.

¹⁹⁹ Escrito presentado en Diciembre 7 de 2000, pg. 2.

6.- Rib Loc sostiene que “El bucle Rib Loc está formado por rodillos que se disponen a un cierto ángulo respecto al eje del tubo que se forma y la pared está formada por una lámina metálica. La canasta de Novaloc esta formada por rodillos paralelos al eje del tubo que se forma y no tiene pared metálica (DIFERENCIA EXISTE PERO NO ES ESENCIAL)” .²⁰⁰

Comentario: En la página 1 párrafo 2 de la memoria descriptiva de la patente PI 94-802, Rib Loc expresamente reconoce que existen “*máquinas que se utilizan en la actualidad para este fin (arrollar una cinta helicoidalmente) se acostumbra a arrollar una cinta de plástico, sobre un mandril giratorio o proveer un anillo de rodillos en forma de conjunto de jaula de rodillos...*” y explica ciertas desventajas de estas máquinas lo que llevó a Rib Loc a desarrollar una máquina que resuelva dichos problemas, que consiste en “*una cabeza de arrollamiento formada por una banda metálica rígida y fija cuya superficie interna forma un trayecto helicoidal...*” es decir que la innovación radica precisamente en la banda metálica que resulta ser el componente principal, que permitió la patentabilidad y como tal referido en todas y cada una de las reivindicaciones de la patente PI 94-802 . **Primero:** Reconociendo expresamente Rib Loc como es evidente a simple vista que la máquina NOVALOC no tienen banda o pared metálica, resulta por demás absurdo, malicioso y temerario, el pretender sostener que no se trata de una diferencia esencial cuando si lo es y de hecho es la más esencial de todas. **Segundo:** siendo la banda metálica un elemento contenido en todas y cada una de las reivindicación (recordar que se trata de reivindicaciones dependientes) por el simple hecho de no existir banda metálica no puede existir infracción alguna.

7.- Rib Loc sostiene que “Las diferencias que puedan tener ambas máquinas no las exime de la similitud que tienen para hacer ingresar el perfil ya sea a la canasta, ya sea al bucle. El objeto y finalidad es exactamente el mismo: un ingreso tangencial.” ²⁰¹

Comentario: **Primero,** se reconoce las diferencias en cuanto al diseño mecánico; **segundo:** se habla de similitudes y no de identidad como es correcto; **tercero:** las similitudes se refieren al procedimiento de cómo

²⁰⁰ Escrito presentado en Diciembre 7 de 2000, pg. 2.

²⁰¹ Escrito presentado en Diciembre 7 de 2000, pg. 2.

ingresa la cinta al interior del cabezal de arrollamiento, cuando lo correcto es analizar el diseño mecánico de la abertura que permite el ingreso de la cinta y que sí es diferente; cuarto: es lógico, evidente y necesario que tiene que haber un espacio mediante el cual la cinta ingrese al interior del cabezal, de lo contrario cómo o con qué se fabrica el tubo, si no es con la cinta arrollada helicoidalmente en el interior del cabezal; quinto: la patente PI 94-802 no protege método, procedimiento, sistema y peor aún objetivo alguno, sino el diseño mecánico de un aparato; sexto: la forma de ingreso tangencial de una cinta al interior de un cabezal de arrollamiento se encuentra en el estado de la técnica.

8.- Rib Loc sostiene que “Ambas máquinas tienen un cabezal compuesto por rodillos locos dispuestos circunferencialmente que permiten el desplazamiento de la banda plástica o perfil”.²⁰²

Comentario: Primero: Lo que se debe comparar es el diseño mecánico específico del cabezal patentado conforme el tenor de las reivindicaciones de la patente PI 94-802, y no una máquina con otra; segundo: El hecho que ambos cabezales tengan rodillos que permiten el desplazamiento de la banda plástica no permite deducir que existe infracción, ya que todos los carros tienen un motor que permite el desplazamiento de una persona y no por ello podemos deducir que existe infracción de una reivindicación de uno de los motores; tercero: Rib Loc tienen derecho de exclusividad sobre el diseño mecánico de un cabezal determinado con todas las características especificadas conforme el tenor de las reivindicaciones de su patente PI 94-802, y no sobre los rodillos aisladamente considerados ni sobre todo cabezal que contenga rodillos como parte de su mecanismo; cuarto: En la página 1 párrafo 2 de la memoria descriptiva de la patente PI 94-802, Rib Loc expresamente reconoce la existencia en el estado de la técnica de cabezales con rodillos al decir “*En las máquinas que se utilizan en la actualidad para este fin (arrollar una cinta helicoidalmente) se acostumbra a arrollar una cinta de plástico, sobre un mandril giratorio o proveer un anillo de rodillos en forma de conjunto de jaula de rodillos...*”

²⁰² Escrito presentado en Febrero 23 de 2001, pg. 3/ Escrito presentado en Octubre 19 de 2001, pg. 4.

9.- Rib Loc sostiene que “Ambas máquinas pueden facilitar la formación de una helicoide para poder arrollar el perfil o banda plástica en forme de un cilindro (tubo)”.²⁰³

Comentario: El principio fundamental de formar un tubo a partir de una cinta plástica arrollada helicoidalmente no es lo que se encuentra patentado en la patente PI 94-802 de Rib LOC, primero: Por tratarse de una patente de producto (máquina) y no de procedimiento; segundo: Los principios fundamentales de por sí no son apropiables o patentables; tercero: El procedimiento es universalmente conocido, se encuentra en el estado de la técnica; cuarto: En la página 1 párrafo 2 de la memoria descriptiva de la patente PI 94-802 , Rib Loc expresamente reconoce la existencia en el estado de la técnica del procedimiento mencionado al decir “*En las máquinas que se utilizan en la actualidad para este fin (arrollar una cinta helicoidalmente) se acostumbra a arrollar una cinta de plástico, sobre un mandril giratorio o proveer un anillo de rodillos en forma de conjunto de jaula de rodillos...*”

10.- Rib Loc sostiene que “Ambas máquinas tienen una unidad de alimentación con unidad de potencia propia e independiente del anillo, cabezal o bucle”.²⁰⁴

Comentario: Primero: Necesariamente debe existir una unidad de alimentación de la cinta en toda máquina; segundo: la patente no otorga derechos de exclusividad sobre el concepto de tener una unidad de alimentación, cualquiera que esta fuese, sino que protege su diseño mecánico conforme el tenor de las reivindicaciones; tercero: se esta simplemente nombrando una parte de la máquina sin hacer referencia a sus detalles de su diseño mecánico que precisamente lo protegido por la patente, (todos los carros tendrán un motor, techo, puertas, volante, transmisión, etc. y ello obviamente los hace similares pero no infractores de reivindicaciones en cuanto a su diseño); cuarto: tratándose la patente PI 94-802 de reivindicaciones dependientes no se pueden aislar sus

²⁰³ Escrito presentado en Febrero 23 de 2001, pg. 3/ Escrito presentado en Octubre 19 de 2001, pg. 5.

²⁰⁴ Escrito presentado en Febrero 23 de 2001, pg. 3/ Escrito presentado en Octubre 19 de 2001, pg. 5.

componentes de aquellos contenidos en las otras reivindicaciones de las cuales depende.

11.- Rib Loc sostiene que “A ambas unidades de alimentación se les puede integrar cabezales de diferentes tamaños para producir tubos de diferentes diámetros”.²⁰⁵

Comentario: Primero: se trata de una funcionalidad técnica no patentada, esto es, no contenida en las reivindicaciones de la patente PI 94-802 y por lo tanto no relacionado con la presente causa; segundo: El principio de acoplar, integrar, montar y desmontar, partes y piezas por si solo no es patentable; tercero: a las unidades de transporte terrestre (automóviles) se les puede integrar neumáticos de diferentes tamaños y no por ello se estaría afectando la reivindicación que patente el diseño mecánico de cada uno; cuarto: tratándose la patente PI 94-802 de reivindicaciones dependientes no se pueden aislar sus componentes de aquellos contenidos en las otras reivindicaciones de las cuales depende, se trata de una unidad de alimentación y un cabezal muy específicos conforme todas y cada una de las características y detalles contenidos en las reivindicaciones.

12.- Rib Loc sostiene que “Ambas máquinas pueden fabricar tubos en el sitio de la obra, o sea, in situ”.²⁰⁶

Comentario: Primero: se trata de una funcionalidad técnica no patentada, esto es, no contenida en las reivindicaciones de la patente PI 94-802; segundo: El principio de transportar, instalar u operar una máquina en el sitio de la obra por si solo no es patentable; cuarto: lo protegido mediante la patente es el diseño mecánico de una máquina específica, pueda o no transportarse, esto resulta irrelevante e imperinente respecto de la litis de la presente causa.

13.- Rib Loc sostiene que “Las diferencias que puedan tener ambas máquinas no las exime de la similitud que tienen para hacer ingresar el

²⁰⁵ Escrito presentado en Febrero 23 de 2001, pg. 3/ Escrito presentado en Octubre 19 de 2001, pg. 5.

²⁰⁶ Escrito presentado en Febrero 23 de 2001, pg. 3/ Escrito presentado en Octubre 19 de 2001, pg. 5.

perfil ya sea a la canasta, ya sea al bucle. El objeto y finalidad es exactamente el mismo: un ingreso tangencial.”

Comentario: Primero, se reconoce las diferencias en cuanto al diseño mecánico; segundo: se habla de similitudes y no de identidad como es correcto; tercero: las similitudes se refieren al procedimiento de cómo ingresa la cinta al interior del cabezal de arrollamiento, cuando lo correcto es analizar el diseño mecánico de la abertura que permite el ingreso de la cinta y que sí es diferente; cuarto: es lógico, evidente y necesario que tiene que haber un espacio mediante el cual la cinta ingrese al interior del cabezal, de lo contrario cómo o con qué se fabrica el tubo, si no es con la cinta arrollada helicoidalmente en el interior del cabezal; quinto: la patente PI 94-802 no protege método, procedimiento, sistema y peor aún objetivo alguno, sino el diseño mecánico de un aparato; sexto: la forma de ingreso tangencial de una cinta al interior de un cabezal de arrollamiento se encuentra en el estado de la técnica.

14.- Rib Loc sostiene que: “Que las diferencias alegadas por Plastigama no son procedentes para diferenciar las máquinas y no alteran el PRINCIPIO TECNOLÓGICO de arrollamiento helicoidal de una cinta plástica al interior de un cabezal fijo”.²⁰⁷

Comentario: Una vez más!, Primero: El PRINCIPIO TECNOLÓGICO (de arrollamiento helicoidal de una cinta plástica al interior de un cabezal fijo) no es lo que esta protegido por la patente, de hecho no es patentable y es un procedimiento que se encuentra en el estado de la técnica; segundo: no se establece el por qué las diferencias alegadas por Plastigama no son procedentes para diferenciar las máquinas; tercero: no se trata de diferenciar una máquina de otra sino las reivindicaciones de la patente PI 94-802 con la máquina Novaloc; cuarto: la única forma de establecer las semejanzas o diferencias es comparando una por una las reivindicaciones con la máquina Novaloc.

Podemos observar que los fundamentos que Rib Loc presenta en sus diferentes escritos son ineptos e impertinentes. Así entonces, como le ha resultado imposible desvirtuar las evidentes diferencias existentes entre

²⁰⁷ Escrito en Octubre 19 de 2001, pg. 4.

las reivindicaciones de la patente PI 94-802 y la máquina Novaloc ha llegando inclusive, no sólo a reconocerlas, sino a sostener que estas “no son relevantes” a pesar de presentarse respecto del componente principal de su patente como es la banda metálica; y ha terminando por buscar semejanzas no solo en elementos externos a la máquina sino inclusive respecto de los principios tecnológicos, sistemas, métodos y objetivos, que de por si no son materia de la presente causa, con frases como por ejemplo: “... , pero al final, en ambas se consigue el objetivo: formar una helicoide.”²⁰⁸, “... las cintas perfiladas son tan similares...”²⁰⁹, “Lo importante es que el diametro interno del producto terminado (tubo) es fijo, al igual que es fijo en la máquina Novaloc”²¹⁰, “La helicoide, que es el arte fundamental del principio tecnológico...”²¹¹, “En ambas máquinas la cinta entra al cabezal”²¹², “en ambas máquinas se ejecuta el mismo principio físico: esfuerzo de compresión”²¹³, “... ambas máquinas son idénticas en su fin: formar un tubo que inscribe una helicoide. O bien, como lo dice el Sr. perito: ‘Es el arrollamiento helicoidal de una cinta plástica al interior de un cabezal fijo’. Este es el Principio Tecnológico y, tal y como lo concluye el Sr. Perito, las diferencias encontradas no alteran este Principio Tecnológico”²¹⁴, esta última aseveración resume los fundamentos de la contraparte y nos permite concluir que la accionante esta convencida no sólo que los principios tecnológicos inclusive los físicos son apropiables, sino que Rib Loc es la propietaria de una patente de procedimiento que protege el principio tecnológico del arrollamiento helicoidal de una cinta plástica al interior de un cabezal, lo cual resulta no solo absurdo sino malicioso y temerario tomando en cuenta que la propia accionante, esto es la propia empresa Rib Loc, reconoce expresamente en la página 1 párrafo 2 de la memoria descriptiva de la patente PI 94-802 , Rib Loc la existencia en el estado de la técnica del procedimiento mencionado al decir “En las máquinas que se utilizan en la actualidad para este fin (arrollar una cinta helicoidalmente) se acostumbra a arrollar una

²⁰⁸ Escrito presentado en Diciembre 7 de 2000, pg. 3.

²⁰⁹ Escrito presentado en Diciembre 7 de 2000, pg. 2.

²¹⁰ Escrito presentado en Diciembre 7 de 2000, pg. 2.

²¹¹ Escrito presentado en Diciembre 7 de 2000, pg. 2.

²¹² Escrito presentado en Diciembre 7 de 2000, pg. 2.

²¹³ Escrito presentado en Diciembre 7 de 2000, pg. 2.

²¹⁴ Escrito presentado en Diciembre 7 de 2000, pg. 2.

cinta de plástico, sobre un mandril giratorio o proveer un anillo de rodillos en forma de conjunto de jaula de rodillos...”.

15.- Rib Loc en la audiencia llevada a cabo el 21 de Diciembre de 2001, analizó las reivindicaciones 9 y siguientes de la patente PI 94-802 de manera *aislada* y *fraccionada*, para justificar las supuestas similitudes respecto de componentes individualmente considerados, así como respecto de principios tecnológicos y concepciones básicas y fundamentales, que de por si no son aplicables.

Comentario: Primero: *aislada*, porque omitió el importantísimo hecho que se trataba de reivindicaciones dependientes y que por lo tanto no pueden ser independizadas de la reivindicación de la cual dependen (sea la 1 o la 16, como únicas reivindicaciones autónomas) y que lo que hacen es definir al cabezal de arrollamiento y sus características; es decir que las reivindicaciones 9 y siguientes siempre se referirán o dependerán como conjunto de *“una cabeza de arrollamiento formada por una banda metálica rígida y fija cuya superficie interna forma un trayecto helicoidal...”* (porque así lo ha exigido Rib Loc al estructurar sus reivindicaciones de esa forma dependiente). Segundo: A más de aislar las reivindicaciones tuvo que fraccionarlas, lo cual también es incorrecto e ilegal, ya que adujo la semejanza respecto sólo de ciertos componentes que forman parte integrante de las reivindicaciones, como si los componentes gozaran de protección individualmente considerados, o independientemente del resto de elementos que conforman la reivindicación, la reivindicación lo cual es realmente absurdo.

2.- Peritaje de Rodrigo LucioParedes:

Si bien el presente informe resulta incompleto e inexacto ya que el perito no realiza un análisis comparativo detallado entre las reivindicaciones de la patente PI 94-802 y la máquina Novaloc, este nos permite concluir que no existe infracción alguna, a pesar de que Rib Loc se empeña en sostener que el peritaje del Ing. Rodrigo LucioParedes es “diametralmente opuesto” a aquellos presentados por los ingenieros Francisco Andrade y José Guasumba. De hecho, Rib Loc debido a su gran confusión, falta de conocimientos y fundamentos legales cree que este informe es favorable a los ilegítimos intereses de Rib Loc, ya que repetidamente cita los párrafos a), f) y k) de las conclusiones del perito:

Primera conclusión del perito citada por Rib Loc:

a) El principio tecnológico empleado por la máquina de PLASTIGAMA para la fabricación de los tubos NOVALOC, que consisten en el arrollamiento helicoidal de una cinta plástica perfilada al interior de un cabezal fijo, es similar al principio tecnológico empleado por RIB LOC.

Cierto!, el principio tecnológico consiste en el arrollamiento helicoidal de una cinta plástica perfilada al interior de un cabezal fijo, para formar un tubo pero: primero: Los principios tecnológicos no son apropiables ni patentables; segundo: Rib Loc no es la propietaria de este principio tecnológico; tercero: la patente PI 94-802 protege el diseño mecánico de una máquina y no procedimiento alguno; cuarto: muchas máquinas se fundamentan o parten del mismo principio tecnológico y no por ellos existe infracción; quinto: el procedimiento, sistema, método o principio de arrollar helicoidalmente dentro de un cabezal una cinta plástica para formar un tubo se encuentra en el estado de la técnica y es utilizado por muchas máquinas (como lo hacía la invención patentada por AMETEX, sobre la que se basa la actual máquina de propiedad de PLASTIGAMA.) y así lo reconoce la propia Rib Loc, ya que en la memoria descriptiva de la invención MAQUINA DE BUCLE PARA ARROLLAR UNA CINTA EN FORMA DE ESPIRAL, página 1, párrafo 2, expresamente señala:

“En las máquinas que se utilizan en la actualidad para este fin [arrollar una cinta helicoidalmente] se acostumbra a arrollar una cinta de plástico, sobre un mandril giratorio o proveer un anillo de rodillos en forma de conjunto de jaula de rodillo, que produce la curvatura de ala cinta en forma helicoidal cuando se la conduce hacia el anillo por medios de accionamiento...”

Otra desventaja de las máquinas de arrollamiento de caños del arte anterior que emplean un anillo de rodillos, es que el proceso de arrollamiento en ocasiones puede detenerse a causa de la tensión que se produce durante el proceso de arrollamiento ...”

Segunda conclusión del perito citada por Rib Loc:

f) El cabezal de arrollamiento constituye el principal componente en el que se fundamenta la Patente de la máquina de Rib Loc.

El cabezal de arrollamiento de AMANCO, empleado para la fabricación del tubo NOVALOC presenta en su **concepción básica**, características similares al cabezal Rib Loc, descrito en las reivindicaciones aprobadas (9 en adelante) y esquematizado en las figs. 6 y 7 de la Memoria Descriptiva de la Patente de invención. (...)

Pero Rib Loc omite citar la siguiente parte que claramente establece:

“Sin embargo se debe precisar que existen algunas **diferencias en el diseño mecánico** del cabezal AMANCO.

Primero: Tal como sostiene el perito y cita Rib Loc, reconocemos que el principal componente en el que se fundamenta la patente PI 94-802 es el cabezal de arrollamiento, pero cuál cabezal de arrollamiento?, acaso Rib Loc tiene exclusividad sobre todos los cabezales de arrollamiento? obviamente que no. El derecho de exclusividad es respecto de ese único y exclusivo cabezal de arrollamiento descrito en las reivindicaciones de la patente, que por tratarse de reivindicaciones dependientes, se encuentra presente en todas y cada una de ellas, descrito en la reivindicación 1 de la siguiente manera: *“una cabeza de arrollamiento rígida y fija de forma aproximadamente anular, formado por una banda metálica cuya superficie interna forma un trayecto helicoidal a lo largo del cual se conduce la cinta ... teniendo dicha cabeza un borde anterior libre; ... medios de guía de la cinta; ... medios de rodillo ... para conducir la cinta; ... medios motrices para accionar dichos medios de rodillo, ... la cinta para fabricación de tubos sea conducida alrededor de dicho trayecto haciendo fricción con dicha superficie interna de la banda metálica y manteniendo contacto directo con la misma para formar un espiral ...”* Ahora bien, no podemos desmembrar las reivindicaciones aislando las partes o piezas del conjunto descrito en ellas, ya que entonces no estaríamos hablando de ESE específico cabezal de arrollamiento, ya que las partes o piezas (rodillos, medios de guía, motores, banda metálica, bordes, etc.) no gozan de protección individualmente consideradas a menos que así se hubiesen reivindicado, lo cual no ocurre en el presente caso ni hubiera podido ocurrir ya que obviamente no se hubieran concedido derechos de exclusividad sobre un

rodillo aisladamente considerado, sino com parte de un conjunto que forma ese espec;ífico y especial cabezal de arrollamiento.

Segundo: Concepción básica: tenemos que, siendo “concepción” sinónimo de concepto y “básico” que significa fundamental²¹⁵, entendemos que las características similares a las cuales se refiere el perito hacen referencia precisamente a los conceptos fundamentales del cabezal de arrollamiento, como son: 1.- El hecho de que sea cilíndrico (necesidad técnica ya que los tubos no son cuadrados) 2.- Que cuente con rodillos (por razones de funcionalidad técnica) 3.- Que el procedimiento sea la de arrollar una cinta en forma de espiral para formar un tubo (principio tecnológico universal, no patentable y que además forma parte del estado de la técnica), 4.- Que deba tener un sistema de alimentación de la cinta (ya que de lo contrario no habría cinta que arrollar helicoidalmente); entre otros. Es evidente que toda invención parte y se sustenta en conceptos básicos, concepciones fundamentales, principios tecnológicos y físicos, lo importante y lo protegible es la materialización, exteriorización o implementación de la solución técnica que se base en dichos principios o conceptos básicos o fundamentales, a través de un producto industrial con un diseño específico, en este caso una máquina.

Así entonces, lo que debe ser analizado, es precisamente la implementación técnica de las concepciones básicas, precisamente a través del diseño mecánico de un producto, mas aún tratándose de una patente de producto y no de procedimiento como en el presente caso; así, siendo el diseño mecánico lo que esta protegido por la patente esto es lo que deberá compararse conforme el tenor de las reivindicaciones y no los principios o concepciones sobre los que se basa.

Tercera conclusión del perito citada por Rib Loc:

k) Las diferencias existentes en los componentes de las máquinas analizadas no alteran el principio tecnológico de arrollamiento helicoidal de una cinta plástica al interior de un cabezal fijo, pero evidentemente constituyen mejoras para la operación y uso del arte.”

²¹⁵ Diccionario de la real Academia de la Lengua Española, Espasa Calpe, Vigésima primera Edición, Madrid, España, 1992.

En cuanto a la conclusión contenida en este literal coincidimos con el perito en el sentido que las diferencias encontradas en los componentes de las máquinas analizadas no alteran el principio tecnológico de arrollamiento helicoidal de una cinta plástica al interior de un cabezal.

Como dice el perito, es evidente que el arrollar helicoidalmente una cinta plástica al interior de un cabezal es un principio tecnológico, (por lo tanto universal y no patentable) razón por la cual precisamente existen sinnúmero de máquinas que utilizan este principio tecnológico pero implementándolo a través de componentes distintos; o, en palabras técnicas del derecho invencional, a través de soluciones técnicas diferenciadas mediante el diseño mecánico de un conjunto formado por diversidad de piezas, partes o componentes en una máquina que necesariamente parte de concepciones básicas.

Otras conclusiones del perito no citadas por Rib Loc:

Si bien no resulta pertinente referirse a las conclusiones b), c), d) y e) del informe, ya que estas hacen referencia a materia que no tiene relevancia ni resulta conexa a la litis del presente proceso (existencia o no de patente, cinta plástica, entre otros), consideramos importante hacer referencia a las demás conclusiones del informe que Rib Loc cree le es favorable:

En cuanto a la conclusión contenida en el literal g) coincidimos con el perito en el sentido que los medios de unión de la cinta plástica arrollada son rodillos de uso universal, sin perjuicio de lo cual la diferencia radica en que los rodillos de unión RIB LOC son traccionados por medios motrices y cumplen una función de unión-arrastre, mientras que los de NOVALOC no tienen tracción motriz alguna (rodillos locos que cumplen una función de unión, pero no de unión-guía, como incorrectamente dijo el perito.

En cuanto a la conclusión contenida en el literal h) coincidimos con el perito en el sentido que el sistema de alimentación de la cinta al cabezal de arrollamiento utilizado por NOVALOC no se encuentra contemplada en ninguna de las reivindicaciones de la patente de RIB LOC, y de hecho constituye un sistema muy distinto de alimentación.

Añadiendo que el sistema de alimentación mediante orugas de NOVALOC hace innecesaria la tracción en los rodillos de unión.

En cuanto a la conclusión contenida en el literal i) coincidimos con el perito en el sentido que la mesa recibidora del tubo arrollado es un componente de uso universal y obedece a una necesidad práctica cual es sostener al tubo mientras esta siendo formado. Y que los medios de corte del tubo son diferentes, siendo el de NOVALOC tecnológicamente superior por ser automatizado y estar sincronizado con la velocidad de alimentación de la cinta o perfil y la velocidad de conformación del tubo; mientras que el corte de los extremos del tubo RIB LOC se realiza manualmente con una sierra.

En cuanto a la conclusión contenida en el literal j) coincidimos con el perito en el sentido que el sistema de precalentamiento y calentamiento de la cinta plástica, por aire caliente, empleado por PLASTIGAMA S.A., constituye un componente particular que lo diferencia de la máquina RIB LOC la cual no contempla en sus reivindicaciones sistema alguno de calentamiento de la cinta.

Todo lo anterior, sin dejar de mencionar que conforme la propia estructura de las reivindicaciones dependientes diseñada por Rib Loc, las partes antes descritas siempre deberán interpretarse y entenderse como parte del conjunto del cabezal de arrollamiento descrito en las reivindicaciones autónomas 1 y 16, es decir: “una cabeza de arrollamiento rígida y fija de forma aproximadamente anular, formado por una banda metálica cuya superficie interna forma un trayecto helicoidal a lo largo del cual se conduce la cinta ... teniendo dicha cabeza un borde anterior libre; ... medios de guía de la cinta; ... medios de rodillo ... para conducir la cinta; ... medios motrices para accionar dichos medios de rodillo, ...la cinta para fabricación de tubos sea conducida alrededor de dicho trayecto haciendo fricción con dicha superficie interna de la banda metálica y manteniendo contacto directo con la misma para formar un espiral ...”

3.- Basta que exista una similitud con uno de los componentes patentados?

Rib Loc en su escrito presentado en Octubre 19 de 2001, pg. 4, y en la audiencia llevada a cabo el 21 de Diciembre de 2001 ha dicho que:

“Basta que exista una similitud con uno de los componentes patentados (como en este caso es el cabezal de arrollamiento, canasta o bucle) para que exista violación a los derechos de propiedad intelectual” y pretendiendo fundamentar esta afirmación cita el Art. 149 literal f) de la Ley de Propiedad Intelectual:

La patente confiere a su titular el derecho a explotar en forme exclusiva la invención e impedir que terceras personas realicen sin su consentimiento cualquiera de los siguientes actos:

f) Cualquier otro acto o hecho que tienda a poner a disposición del público todo o parte de la invención patentada o sus efectos;

Es evidente que la afirmación realizada por Rib Loc es absolutamente falsa y contraria a toda legislación, doctrina y jurisprudencia, y que además realiza una antojadiza, acomodada y más que incorrecta interpretación del Art. 149 literal f) para pretender fundamentar una maliciosa y temeraria acción de tutela administrativa.

Primero: Como todos sabemos, la protección de una patente y su alcance esta dado por el tenor de las reivindicaciones (Art. 52 de la Decisión 486, y Art. 148 de la Ley 83). Así, el literal f) del artículo 149 al utilizar la frase “todo o parte” simplemente explica que cabe la posibilidad de se produzca una infracción respecto de toda la patente o sólo respecto de ciertas reivindicaciones. Segundo: Las reivindicaciones protegen un conjunto de elementos, partes, piezas, dispositivos, componentes (rodillos, medios de guía, motores, banda metálica, bordes, etc.), que han sido protegidas precisamente porque en su conjunto forman un bien protegible porque cumple con las condiciones de patentabilidad, es claro que la protección no se confiere a los elementos aisladamente considerados. Tercero: Para hablar de infracción, no podemos desmembrar las reivindicaciones aislando los componentes del conjunto descrito en ellas, ya que entonces no estaríamos hablando de ese específico bien protegido, sino de una simple pieza, parte o componente que por si sola no goza de protección alguna. Cuarto: los rodillos, medios de guía, motores, banda metálica, bordes, etc., no gozan de protección individualmente considerados a menos que así se hubiesen reivindicado, lo cual no ocurre en el presente caso ni hubiera podido ocurrir ya que obviamente no se hubieran concedido derechos de exclusividad sobre un

rodillo aisladamente considerado, sino como parte de un conjunto que forma ese específico y especial cabezal de arrollamiento. Quinto: La exclusividad en el presente caso existe respecto de un cabezal de arrollamiento que según sus reivindicaciones se caracteriza principalmente porque esta formado por una banda metálica cuya superficie interna forma un trayecto helicoidal, con medios de guía de la cinta, medios de rodillo para conducir la cinta, medios motrices para accionar dichos medios de rodillo, y en cuyo interior la cinta para fabricación de tubos sea conducida alrededor de dicho trayecto haciendo fricción con dicha superficie interna de la banda metálica y manteniendo contacto directo con la misma para formar un espiral. Sexto: La infracción no se puede presentar por el simple hecho de que otra máquina también tenga un cabezal de arrollamiento, la infracción se dará si se trata de un cabezal de arrollamiento con las mismas características y detalles especificados en las reivindicaciones. Séptimo: Rib Loc decidió estructurar sus reivindicaciones de una manera dependiente, es decir que ninguna de las reivindicaciones (excepto la 1 y la 16 que definen al cabezal compuesto por banda metálica) pueden ser interpretadas de manera aislada o independiente, sino que siempre se entenderán y leerán conjuntamente con aquella de la cual dependen; en el presente caso, siempre se leerán relacionadas o como parte de un cabezal de arrollamiento formado por banda metálica y las demás características especificadas.

Todo lo anterior nos permite concluir que NO es correcto, ni legal, ni procedente, bajo ningún punto de vista el establecer que *“Basta que exista una similitud con uno de los componentes patentados para que exista violación a los derechos de propiedad intelectual”*

4.- Es la SIMILITUD un parámetro correcto para determinar una infracción?

Rib Loc a lo largo de todo el presente proceso erradamente viene también sosteniendo que la SIMILITUD con uno de los componentes patentados es suficiente para determinar la existencia de infracción. Ya observamos que no cabe hablar de a infracción respecto de un solo componente por mas que esté comprendido en la patente (a menos que hubiese sido reivindicado aisladamente) pero que si puede existir infracción respecto de una sola reivindicación de la patente; el hecho que Rib Loc haya decidido crear reivindicaciones dependientes (probablemente para poder

obtener la protección sobre componentes que de otra forma no lo hubiera logrado Ej: reivindicaciones 17 y 20, rodillos de arrastre-uni6n bien conocidos en el arte) nos obliga a tener que examinar la supuesta infracci6n tomando en cuenta todas las reivindicaciones sin poder aislarlas o independizarlas del resto.

Ahora nos compete el aclarar el por qu6 la “similitud” no es el par6metro legalmente correcto en el derecho invencional para determinar la existencia de una infracci6n, sino que lo correcto es hablar de IDENTIDAD. Rib Loc en la audiencia estableci6 que “*sería practicamente imposible*” el que exista identidad entre un aparato y otro, ya que por ejemplo “*sus rodillos deberían inclusive tener hasta el mismo número de moléculas para que sean idénticos*”. Debemos entonces informarle a la contraparte y sus patrocinadores que en el derecho invencional, si se llegare a reivindicar que un rodillo específico tiene 10 millones de moléculas, entonces para que se infrinja la exclusividad de dicho rodillo, el infractor deberá también tener 10 millones de moléculas, si tiene una molécula menos, ya no es el mismo rodillo, ya no hay infracci6n de aquello reivindicado y obviamente la similitud no constituye par6metro de juzgamiento alguno ya que la pregunta sería: ¿a partir de cuantas moléculas es similar y a partir cuantas ya se lo considera diferente? La subjetividad de su respuesta no brinda, ni certeza ni seguridad jurídica, por eso en el derecho invencional será mejor ya sea reivindicar un rango variable en cuanto al número de moléculas o simplemente no reivindicar número alguno, ya que mientras más detallada, específica o cerrada la reivindicaci6n menor el alcance de su protecci6n.

Retomando el ejemplo de los automóviles, todos ellos obviamente presentarán similitudes, ya que todos tienen cuatro ruedas, puertas, un volante, tablero o panel de controles, un sistema de transmisi6n, un sistema de direcci6n, un motor, un techo; pero la simple existencia de estos componentes no hace que entre ellos se infrinjan los derechos de propiedad industrial del otro. Para determinar la existencia de infracci6n se deberán presentar una o varias de las reivindicaciones, tal como han sido concebidas y de manera exacta y completa sin fraccionamiento. Todo motor tiene partes necesarias, imprescindibles y parten de las mismas concepciones básicas y principios, por ello la simple similitud, y peor aun la visual (como sostiene Rib Loc en su escrito presentado en Octubre 19 de 2001, mediante el cual sobrepone la gráfica de una máquina sobre otra) no es determinante de la

existencia de infracción alguna; por ello la simple existencia de un cabezal de arrollamiento que tenga rodillos, que tenga un sistema de alimentación, que sea cilíndrico o anular, etc. no permite concluir que exista infracción alguna, si no se comparan todas y cada una de las reivindicaciones (sin fraccionarlas) con la máquina supuestamente infractora.

5.- Análisis pertinente conforme la litis del presente proceso:

Habiéndose demandado la supuesta infracción de la patente PI 94-802, por la utilización de la máquina NOVALOC, se deberá tener presente:

- La patente PI 94-802 constituye una patente de producto y no de procedimiento, es decir que se ha patentado específicamente el diseño mecánico de un aparato y no un sistema, un método, un procedimiento, o una forma de cómo hacer tubos. De hecho, el procedimiento de arrollar una cinta helicoidalmente para formar un tubo se encuentra en el estado de la técnica desde hace más de 40 años.
- Las ideas, principios tecnológicos, reglas generales y concepciones básicas o fundamentales no son patentables. De hecho toda invención parte de principios tecnológicos y físicos, concepciones básicas o reglas generales o fundamentales, los cuales son utilizados con el fin de crear nuevos productos o procedimientos, sería absurdo pretender que una invención no parta de ningún principio conocido;
- La protección otorgada por una patente esta determinada exclusivamente por el tenor (texto) de sus reivindicaciones (Art. 52 de la Decisión 486 / Art. 148 de la Ley No. 83). Una invención busca primordialmente resolver un problema técnico, de una forma novedosa, con inventiva y para su aplicación industrial. Por lo tanto, lo que deberá variar entre diferentes invenciones de máquinas o aparatos que resuelvan un mismo problema técnico, (cómo hacer un tubo mediante el arrollamiento helicoidal de una cinta plástica) es precisamente el diseño mecánico del aparato.
- La patente PI 94-802 comprende cuatro realizaciones (máquinas) distintas y lo que se protege es el diseño mecánico de dichas realizaciones.

- La patente PI 94-802 cuenta con 23 reivindicaciones, dos de ellas principales, independientes o autónomas (Reivindicaciones 1 y 16) y las restantes veintiún reivindicaciones son dependientes o subordinadas de las principales así: Las reivindicaciones 2 a 15 son reivindicaciones DEPENDIENTES de la reivindicación 1. Las reivindicaciones 17 a 19 son reivindicaciones directamente DEPENDIENTES de la reivindicación 16. Las reivindicaciones 20 a 23 son reivindicaciones de DEPENDENCIA acumulada ya que dependen tanto de la reivindicación 1 como de la reivindicación 16. Razón por la cual al analizar las reivindicaciones dependientes se lo deberá hacer dentro del contexto de la reivindicación de la cual dependen.
- Para determinar la existencia de una infracción, se deberá comparar todas y cada una de las reivindicaciones de la patente PI 94-802 con la máquina NOVALOC. Tomando en cuenta si las reivindicaciones son autónomas, independientes o mas bien dependientes o subordinadas. Si realizamos la mencionada comparación podremos concluir:

Reivindicación 1:

1. La pared circunferencial de la canasta Novaloc no está compuesta por lámina metálica.
2. La superficie interna de la canasta Novaloc no forma una trayectoria helicoidal.
3. En la canasta Novaloc no existe una borde anterior libre.
4. El equipo Novaloc no tiene medios de guía de la cinta para guiar la cinta hacía el extremo anterior del trayecto de la cinta.
5. El equipo Novaloc no tiene medios de rodillo que se extienden axialmente con respecto a la cabeza y adyacentes a dicho borde anterior.
6. El equipo de enrollado Novaloc no tiene medios motrices para accionar los rodillos que se extienden axialmente con respecto a la cabeza y adyacentes a dicho borde anterior.
7. En el equipo Novaloc la cinta no hace fricción con la superficie interna de la lámina metálica, porque esta no tiene lámina metálica.
8. En el equipo Novaloc no se produce contacto directo entre la cinta y la superficie metálica, porque no tiene superficie metálica.

Reivindicación 2 (Aparato de la reivindicación 1):

9. El aparato Novaloc no tiene una cabeza de arrollamiento de lámina metálica con las características de la reivindicación 1 y con un par de rodillos paralelos.
10. La máquina Novaloc no tiene lámina metálica ni un par de rodillos paralelos que se encuentran arriba y debajo del borde anterior de la cabeza de arrollamiento, puesto que al carecer de una lámina metálica no posee bordes anterior ni posterior. **(Dibujo pag.5)**

Reivindicación 3 (Aparato de la reivindicación 2):

11. La máquina Novaloc no tiene un rodillo superior de unión, en Novaloc ambos rodillos sirven para realizar la unión.
12. La máquina Novaloc no tiene un rodillo motorizado inferior de arrastre.

Reivindicación 4 (Aparato de la reivindicación 3):

13. La máquina Novaloc no tiene lámina metálica ni bucle, el rodillo inferior se extiende axialmente a lo ancho de una cabeza de arrollamiento distinta al bucle RIBLOC.
14. Adicionalmente cabe mencionar que los rodillos de unión deben tener al menos el mismo ancho que el de la canasta, puesto que es una necesidad técnica que permite unir los bordes de la cinta arrollada.

Reivindicación 5 (Aparato de la reivindicación 1):

15. La cabeza de arrollamiento Novaloc no tiene lámina metálica que conforme un solo bucle dispuesto helicoidalmente, sino que se conforma de una serie de rodillos locos dispuestos axialmente respecto de la canasta.

Reivindicación 6 (Aparato de la reivindicación 5 y cualquiera de las reivindicaciones 2 a 4):

16. La cabeza de enrollamiento Novaloc no tiene lámina metálica que conforme un solo bucle dispuesto helicoidalmente.
17. La máquina Novaloc no tiene una cabeza de arrollamiento de lámina metálica con un borde axial anterior adyacente al lado de salida de un par de rodillos.
18. La máquina Novaloc no tiene una cabeza de arrollamiento de lámina metálica con un borde axial posterior.

19. La máquina Novaloc no tiene una cabeza de arrollamiento de lámina metálica con una abertura circunferencial.
20. La máquina Novaloc no tiene lámina metálica con una abertura circunferencial y un par de rodillos que se extienden a lo ancho de dicha abertura. (**Figura pag. 6**)

Reivindicación 7 (Aparato reivindicación 6):

21. La máquina Novaloc no tiene una serie de rodillos locos alrededor del bucle dispuesto en forma helicoidal formado por banda metálica.
22. La máquina Novaloc no tiene lámina metálica, por tanto no podría tener rodillos locos que se proyectan a través de aberturas en la pared del bucle.
23. La maquina Novaloc no tiene lámina metálica, por lo tanto no hay fuerza de fricción extremas que aliviar entre el bucle y la cinta plástica durante el arrollamiento.

Reivindicación 8 (El aparato de cualquiera de las aseveraciones precedentes):

24. La máquina Novaloc no tiene rodillos ni medios de accionamiento de los rodillos, tiene una alimentadora tipo oruga. (**dibujo Pag. 24**)

Reivindicación 9 (Aparato de la reivindicación 1):

25. La máquina Novaloc no tiene lámina metálica con forma de un bucle cilíndrico.
26. La máquina Novaloc no tiene lámina metálica con forma de un bucle cilíndrico con dos bordes periféricos espaciados en sentido axial, de entrada y salida de la cinta.
27. El aparato Novaloc no tiene banda metálica por lo tanto no necesita una abertura para la alimentación de la cinta hacia la cabeza de arrollamiento.

Reivindicación 10 (Aparato de la reivindicación 9 y cualquiera de las reivindicaciones 2 a 4):

28. El aparato Novaloc no tiene una abertura para la alimentación de la cinta hacia la cabeza de arrollamiento.
29. El aparato Novaloc no tiene un borde anterior
30. El aparato Novaloc no tiene un borde posterior
31. El aparato Novaloc no tiene lámina metálica con abertura y tampoco tiene rodillos alineados con dicha abertura.

Reivindicación 11 (Aparato de la reivindicación 10):

32. El aparato Novaloc no es un bucle de lámina metálica cuyo ancho axial sea de aproximadamente igual al doble del ancho de la cinta que arrolla. El ancho del espacio para deslizar la cinta no guarda relación con el ancho de la misma. Todas las canastas tienen el mismo ancho independientemente del ancho del perfil procesado. Rib Loc protege el ancho del bucle patentado, no el concepto de ser el doble de la cinta procesada que de hecho es una necesidad técnica, como inclusive lo reconoce Rib Loc en varios escritos, como por ejemplo aquel presentado en Diciembre 7 de 2000, pg.4.

Reivindicación 12 (Aparato de la reivindicación 11):

33. El aparato Novaloc no es un bucle de lámina metálica con rodillos locos montados en la pared del bucle cilíndrico y que se proyectan a través de aberturas en la misma.

34. El aparato Novaloc no tiene rodillos dispuestos en un ángulo que asegure el desplazamiento helicoidal de la cinta.

Reivindicación 13 (Aparato de cualquiera de las cláusulas anteriores):

35. El aparato Novaloc no tiene una brida de refuerzo que se extiende circunferencialmente alrededor del bucle. Como su nombre lo indica, la brida de refuerzo, solamente provee un seguro estructural al aparato patentado por Rib Loc Australia PTY Ltd., para evitar deformaciones. El aparato Novaloc, cuenta con dos paredes entre las cuales se ubican los rodillos locos, por lo que no constituyen elementos de refuerzo, sino parte fundamental en la estructura del aparato Novaloc, cumpliendo una función completamente diferente.

Reivindicación 14 (El aparato de cualquiera de las reivindicaciones 10 a 13):

36. El aparato Novaloc no tiene un miembro soporte que se extiende axialmente, ni rodillo inferior de arrastre.

Reivindicación 15 (El aparato de cualquiera de las reivindicaciones precedentes):

37. El aparato Novaloc no está formado por una bandeja de arrastre alargada con medios de guía y sobre la que se encuentre montada la cabeza de arrollamiento.

Reivindicación 16:

38. La máquina Novaloc no tiene lámina metálica.
39. La máquina Novaloc no tiene lámina metálica y por lo tanto no tiene borde anterior.
40. La máquina Novaloc no tiene lámina metálica y por lo tanto no tiene borde posterior.
41. El aparato Novaloc no está formado por una lámina metálica cuya superficie interna forma un trayecto helicoidal entre los bordes anterior y posterior.
42. El aparato Novaloc no está formado por una cabeza de arrollamiento de banda metálica con un borde anterior y uno posterior libres y medios de rodillos adyacentes al borde anterior, para conducir la cinta y unir los bordes.
43. El aparato Novaloc no tiene lámina metálica y por lo tanto la cinta plástica no puede hacer fricción ni tener contacto directo con la misma.

Reivindicación 17 (Conjunto de cabeza de arrollamiento de la reivindicación 16):

44. El aparato Novaloc no tiene un par de rodillos paralelos espaciados verticalmente, que se extienden axialmente respecto a un bucle de lámina metálica, tiene un par de rodillos paralelos que se extienden a lo largo de un aparato distinto.

Reivindicación 18 (El conjunto de cabeza de arrollamiento de la cláusula 16 o 17):

45. La cabeza de arrollamiento Novaloc no tiene un bucle de lámina metálica etc etc. ... del doble del ancho de la cinta que se arrolla, El ancho del espacio para deslizar la cinta no guarda relación con el ancho de la misma. Todas las canastas tienen el mismo ancho independientemente del ancho del perfil procesado. Rib Loc protege el ancho del bucle patentado, no el concepto de ser el doble de la cinta procesada que de hecho es una necesidad técnica.

Reivindicación 19 (El conjunto de cabeza de arrollamiento de cualquiera de las reivindicaciones 16 a 18):

46. El aparato Novaloc no está formado por una cabeza de arrollamiento de banda metálica
47. No tiene un borde anterior
48. No tiene un borde posterior

49. No tiene una abertura circunferencial y rodillos co extensivos con dicha abertura.

Reivindicación 20 (El conjunto de cabeza de arrollamiento de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 19):

50. El aparato Novaloc no tiene un rodillo inferior de arrastre y con un rodillo superior de unión, tiene un par de rodillos locos para el engrape de la cinta.

Reivindicación 21 (El conjunto de cabeza de arrollamiento de cualquiera de las reivindicaciones 16 a 20):

51. El aparato Novaloc no tiene un único bucle dispuesto en forma de espiral con un ancho constante en toda su longitud.

Reivindicación 22 (El conjunto de cabeza de arrollamiento de cualquiera de las cláusulas 16 a 20):

52. El aparato Novaloc no tiene un único bucle dispuesto en forma de espiral con un ancho constante en toda su longitud y que comprende una manga cilíndrica.

53. El aparato Novaloc no tiene un bucle o manga con lámina metálica con una abertura de alimentación para permitir la alimentación horizontal de la cinta a través de la misma.

Reivindicación 23 (El conjunto de cabeza de arrollamiento de cualquiera de las reivindicaciones 21 o 22):

54. El aparato Novaloc no tiene una manga o bucle con rodillos locos que se proyectan a través de una abertura en la pared metálica del bucle. Y que alivien fuerzas de fricción extremas, ya que no hay fricción al no haber banda metálica.

Todo lo anterior coincide con los informes periciales oficiales, realizados dentro del presente proceso, inclusive con aquel incompleto, inexacto y poco detallado del Ing. Rodrigo LúioParedes.

6.- Informes periciales de los Ingenieros Andrade y Guasumba:

Señores miembros del Comité de Propiedad Industrial, Intelectual y de Obtenciones Vegetales, Rib Loc sostiene que deberá desestimarse los informes periciales presentados por los peritos Ing. José Guasumba e Ing.

Francisco Andrade por haber sido presentados extemporáneamente y por haber sido supuestamente influenciados o dirigidos en virtud de los lineamientos presentados. Respecto de lo cual me permito comentar lo siguiente:

Primero: En cuanto a los lineamientos se refiere, la contraparte parece desconocer los elementales principios procesales de la prueba técnica, habiendo impugnado los lineamientos presentados a los peritos, cuando en realidad, lo legal, lo pertinente, y lo exigido procesalmente es que al técnico se le informe sobre los objetivos de su pericia, se le indique qué es lo que tiene que analizar y se le formulen preguntas; esto no solo es una exigencia procesal y lógica, sino un derecho de las partes; que Rib Loc haya renunciado a su derecho de formular preguntas a los peritos designados, de ninguna manera afecta el derecho de Plastigama a hacerlo; **Segundo:** La impugnación por parte de Rib Loc a los lineamientos (preguntas) no es sino otro de los absurdos de este proceso y que seguramente obedece a la falta de lectura de los mismo ya que no existe otra explicación a dicha impugnación, porque en realidad los lineamientos no son otra cosa que la transcripción textual de las 23 reivindicaciones de la patente PI 94-802 requiriéndole al perito determine si la máquina Novaloc presenta las mismas características y elementos descritos en dichas reivindicaciones. Es decir que Rib Loc no ha hecho otra cosa que impugnar sus propia reivindicaciones, lo cual si es un absurdo. **Tercero:** En cuanto a la extemporaneidad de la presentación de los informes, la cual obedeció a la complejidad del tema y la necesidad de presentar un informe completo y detallado, no se puede desechar tan importante prueba, como son los informes de los expertos, que dan las luces necesarias para determinar la existencia o inexistencia de la infracción a la patente PI-94-802. Y me permito recordarle a Rib Loc y sus patrocinadores legales los siguientes principios:

Art. 192 de la Constitución Política:

El sistema procesal será un medio para la realización de la justicia. Hará efectiva las garantías del debido proceso y velará por el cumplimiento de los principios de inmediación, celeridad y eficiencia en la administración de justicia. **No se sacrificará la justicia por la sola omisión de solemnidades."**

Propiedad intelectual como Derecho de orden publico:

Ante todo debe recordarse que el derecho de propiedad intelectual es un derecho de orden público, por lo que las formalidades de un proceso no pueden ser obstáculo para la impartición de justicia, a la luz de lo establecido en el artículo 332 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Principio de la sana crítica, Art. 119 del Código de Procedimiento Civil:

La prueba deberá ser apreciada en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustantiva para la existencia o validez de ciertos actos. (...)"

Lo anterior en concordancia con el artículo 122 del mencionado código mediante el cual se establece que el juez podrá ordenar y valorar las pruebas que juzgue necesarias para el esclarecimiento de la verdad, en cualquier estado de la causa, antes de la sentencia.

Estos criterios concuerdan con la reciente Resolución emitida por el Comité de Propiedad Intelectual, dentro del proceso 01-243 RA, en cuyo considerando SEXTO, el Comité considera:

Ante el hecho de la prueba actuada por la apelante en el desarrollo de esta instancia, se examinó si debía considerársela o no al momento de resolver. La Resolución impugnada se fundamentó en las diligencias que constante en el expediente; mal puede ahora pretenderse que el Director Nacional de Propiedad Industrial también considerar los medios probatorios presentados en otra instancia y ante distinta autoridad. El problema se plantea, ahora, al Comité de Propiedad Intelectual Industrial y Obtenciones Vegetales, quien está facultado para ratificar el acto impugnado o reformarlo si en él se han lesionado derechos o intereses del administrado recurrente (Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva, Art. 105); cuando los datos varían por la nueva prueba aportada es claro que ya no solo se examina la resolución impugnada con sólo el mérito que ofrecía el proceso al tiempo que fue dictada. No obstante atento lo preceptuado en el segundo inciso del artículo 372²¹⁶, en orden a no poder invocar o interpretar

²¹⁶ Art. 372 inciso 2do, de la Ley de Propiedad Intelectual: "En la aplicación e interpretación de las normas sobre propiedad intelectual tendrán preferencia aquellas que otorguen

“ninguna disposición de la legislación nacional o de convenios internacionales en el sentido de menoscabar, limitar, perjudicar, afectar o reducir el nivel de protección que se reconoce en beneficio de los titulares de derechos de propiedad intelectual”, haciendo uso de la discrecionalidad concedida a la Administración, y, también atendiendo a la equidad, pues los medios de prueba producidos ahora son trascendentales y no pudieron incorporarse al proceso por motivos ajenos a la voluntad de los abogados que patrocinan a la recurrente, por las distancias, la lentitud de los trámites de legalización de documentos, la demora en la entrega de correspondencia, y otros sucesos; se respondió positivamente a esa cuestión. Finalmente, se observó que todo se actuó en el plazo previsto en el Art. 14 del Reglamento Interno de este Comité.

Por lo tanto, serán los señores miembros del Comité, quienes en virtud de los principios antes mencionados, confieran a los informes periciales el valor probatorio que consideren necesaria, independientemente de la omisión de las solemnidades prescritas, a fin de no sacrificar la justicia.

III CONCLUSIONES

En vista de todo lo anteriormente expuesto podemos concluir:

- a) Que la utilización de la máquina Novaloc por parte de Plastigama no infringe ninguna de las 23 reivindicaciones contenidas en la patente PI 94-802.
- b) Que la acción de Tutela Administrativa es maliciosa y temeraria, constituye un acto de mala fé cuyo objetivo es eliminar del mercado a la competencia, lo cual constituye un claro acto de competencia desleal.

mayor protección. Por consiguiente, no podrá invocarse ni interpretarse ninguna disposición de la legislación nacional o de convenios internacionales en el sentido de menoscabar, limitar, perjudicar, afectar o reducir el nivel de protección que se reconoce en beneficio de los titulares de derechos de propiedad intelectual”.

**IV
SOLICITUD**

Por todo lo dicho, pido de ustedes señores Vocales, se sirvan aceptar el recurso de reposición propuesto por PLASTIGAMA S.A., rechazar la infundada acción de tutela administrativa interpuesta por RIB LOC AUSTRALIA PTY. LTD., por no existir infracción alguna de su patente PI 94-802 y calificar su demanda y actuación procesal como maliciosa, temeraria y de mala fé.

**V
DOCUMENTOS ADJUNTOS**

- 1.- Intervención del experto Scott Rothenberger en la audiencia de diciembre 21 de 2001, traducida al español.
- 2.- Listado de tallado de las diferencias existentes entre las 23 reivindicaciones de la patente PI 94-802 y la máquina Novaloc.

**VI
NOTIFICACIONES**

Continuare recibiendo notificaciones en el casillero no. 7 del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

MIGUEL FALCONÍ PUIG – CARLOS ALBERTO ARROYO DEL RÍO