

*Estudio
Lévy Guido & Lévy*

ABOGADOS
Agentes de la Propiedad Industrial
Av. Paseo Colón 746 - 1º Piso
(C1063ACU) Buenos Aires- Argentina
Tel/Fax: (54 - 11) 4 334-1234
E-mail: estudio@levyguido.com.ar

Buenos Aires, Septiembre de 2019

Señores

Comprandoengrupo.net S.A.

At. Gabriela Boiero

Sebastian Dominguez

Presente

Ref.: Informe Purificador de Agua.

De nuestra consideración:

El motivo del presente es con relación al reclamo que sufriera vuestra empresa en función de la importación y comercialización de su producto "PURIFICADOR de AGUA" marca "KUSHIRO" por cuanto se sostiene que el mismo infringiría los derechos del Sr. Francisco Maino titular del Modelo de Utilidad Nro. AE106086B4 denominado "**Mejora Aplicada a un purificador de Agua por Ionización alimentado con Energía Solar, de uso en piletas de Natación y Equivalentes**" el cual se encuentra vigente y concedido el pasado 31 de Mayo de 2019.

I. Introducción:

En primer lugar merece señalarse que de acuerdo a nuestra Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad la concesión de un modelo de utilidad **le brinda a su titular el derecho exclusivo para explotar por el lapso de 10 (diez) años improrrogables y computables desde la fecha de su solicitud (art. 54)** "a toda disposición o forma nueva obtenida o introducida en objetos conocidos que se presenten a un trabajo practico, en cuanto importen una mejora utilización en la función a que estén destinados."

Ahora bien, debemos señalar que tal como se desprende del propio título del modelo de utilidad en cuestión el mismo **ampara únicamente la "mejora"** que han desarrollado sobre un purificador de agua por Ionización alimentado con Energía Solar, de uso en piletas de Natación y Equivalentes.

No obstante lo expuesto, debe determinarse si el purificador de agua por Ionización alimentado con Energía Solar, de uso en piletas de Natación y Equivalentes no se encuentra también protegido por el Sr. Maino a través de otro modelo de utilidad.

De este manera y habiendo consultado en el Instituto de Propiedad Industrial (INPI) el Modelo de Utilidad Nro. AE106086B4 pudimos verificar que el mismo es una mejora de dos modelos de utilidad concedidos con anterioridad al Sr. Maino pero **que actualmente se encuentran vencidos.**

En efecto, los Modelos de Utilidad Nro. AR08725B4 denominado "**Purificador de Agua por Ionización alimentado con Energía Solar aplicable a piletas de Natación y Equivalentes**" y Nro. M040101803 denominado "**Disposición de Montaje en un aparato ionizador flotante para masas de agua**" han sido solicitados con fecha 26/12/2006 y 26/05/2004, respectivamente, **por lo que no se encuentran vigentes.**

Ello implica que las invenciones amparadas por dichos modelos de utilidad han pasado al DOMINIO PÚBLICO. Es decir que cualquier persona puede utilizar y/o explotar comercialmente dichos productos sin que deba abonársele reconocimiento económico alguno al Sr. Maino.

Es decir que **el Sr. Maino, únicamente tiene derechos exclusivos sobre aquellos purificadores de agua que se comercialicen con las mejoras amparadas en el modelo de utilidad Nro. AE106086B4.**

II. Modelo de Utilidad Nro. AE106086B4: Alcance de su protección.

De esta manera y a fin de poder determinar si el reclamo efectuado a vuestra empresa tiene asidero resulta necesario establecer **cuál es el objeto de protección del modelo de utilidad invocado.**

Ahora bien, tal como se enunciara en párrafos precedentes, el reclamo del Sr. Maino es por la supuesta violación de sus derechos sobre un modelo de utilidad que protege una "mejora" a los ya conocidos purificadores de agua por Ionización alimentado con Energía Solar aplicable a piletas de Natación y Equivalentes.

Es decir que estos productos presentaban algún problema el cual el modelo de utilidad AE106086B4 vendría a solucionar.

Es el propio titular del modelo de utilidad quién dentro de la memoria descriptiva del Modelo de Utilidad Nro. AE106086B4 describe cual es el problema cuya solución presenta el modelo en cuestión.

Así, en la página 3 del mentado modelo se expresa lo siguiente:

"El problema que se aprecia, y se resuelve con la mejora a que se refiere esta invención está relacionado con el cierre hermético de la tapa ensamblada sobre la carcasa"

"En efecto, el purificador anterior resuelve dicho ensamblado de manera ciertamente complicada."

"Al principio, con el aparato nuevo, recién salido de la fábrica, le hermeticidad es muy buena, pero luego, con el aparato en uso, cuando se procede a alguna reparación, **la reposición de la tapa suele generar algún inconveniente para lograr un montaje que asegure hermetización suficiente**"

A su vez en la misma memoria descriptiva **se describe en que consiste la mejora cuya protección ampara el mentado modelo de utilidad:**

"La solución que se incorpora consiste en una nueva disposición de los sellos de hermetización que se utilizan para el asiento de la tapa sobre la carcasa y sobre cada uno de los tornillos de ajuste que se utilizan para fijar el montaje"

A su vez la solución en la hermetización de los sellos se describen en las "Reivindicaciones" del modelo de utilidad:

1.- MEJORA APLICADA EN UN PURIFICADOR DE AGUA POR IONIZACIÓN, ALIMENTADO CON ENERGÍA SOLAR, DE USO EN PILETAS DE NATACION Y EQUIVALENTES, que pertenece al tipo de los que se disponen flotando sobre la masa de agua, comprendiendo una carcasa flotante inferior -1- cerrada con un tapa transparente superior -2-, en cuyo interior se aloja una placa -3- captadora de energía solar y transformadora de la misma en energía eléctrica, que alimenta a un par de electrodos -5- y -6- que se disponen inmersos en el volumen de agua, coaxiales entre sí y proyectados desde el tramo central externo de la base de dicha carcasa; donde la carcasa y su tapa transparente, siendo de material plástico inyectado, ensamblan entre sí para definir un recinto estanco en el que se aloja el panel solar, dispuesto horizontalmente y enfrentando a dicha tapa transparente, **caracterizada porque la tapa se apoya sobre una canalización anular -8- definida sobre el borde horizontal superior de la carcasa, con la intercalación de una junta anular de sello (o ring) -7-**, y se fija a la misma por medio de tornillos de ajuste -11- que atraviesan a una respectiva cavidad -9- de un coronamiento definida en la tapa, alineadas con respectivas columnas verticales -10- proyectadas desde el fondo de la carcasa; donde en correspondencia del asiento de cada tornillo de ajuste -11-, se conforma un tetón hueco -12- que se proyecta desde la cara interna de la misma tapa **y asienta en la cavidad superior -13- de una respectiva columna vertical -10- alineada, presionando y expandiendo a un tapón hueco de sello elástico -14- contenido en dicha cavidad.**

2- MEJORA APLICADA EN UN PURIFICADOR DE AGUA POR IONIZACIÓN, ALIMENTADO CON ENERGÍA SOLAR, DE USO EN PILETAS DE NATACION Y EQUIVALENTES, según lo reivindicado en 1, caracterizada porque los tetones huecos -12- que se proyectan desde la cara interna de la tapa -2- **son acasquetados y de sección decreciente hacia su extremo libre que asienta sobre el pasaje del tornillo -11- hacia la columna vertical -10- con la intercalación del tapon hueco de sello -14-**

En la página 9 de la Memoria Descriptiva del Modelo de Utilidad Nro. AE106086B4 se describe con precisión la mejora amparada:

"La solución que propone la mejora a que se refiere la presente invención consiste en que la mencionada canalización anular que da asiento a la junta elástica de sello (o´ring), es ahora definida en un plano horizontal, y ubicada sobre el borde superior de la carcasa"

"En realizaciones preferidas, **la junta se ello (Sic) es ancha y sobresale en altura respecto a la canalización en la que asienta, de modo que, cuando se coloca la tapa, esta lo presiona y aplasta provocando que se expanda hacia los costados produciendo un muy buen sello hermético."**

"Surge claro que, de esta manera se facilita enormemente el armado y desarmado del aparato y sobre todo porque, **cuando se recoloca la tapa no hay posibilidad de lastimar el o´ring, y menos aún de desplazarlo de su asiento. Al contrario se lo presiona para que se expanda sobre el mismo."**

"Asimismo, **se ha mejorado también la hermetización en el montaje de los tornillos de fijación de la tapa sobre la carcasa.** Con la modificación constructiva incorporada, **ahora el sello es interno**, queda protegido, no se moja y está menos expuesto a la acción de la intemperie."

"En efecto, **la modificación constructiva incorporada muestra que, cada columna vertical que se proyecta desde la base de la carcasa, en su extremo superior presenta una cavidad definida coaxialmente al pasaje del tornillo. Dicha cavidad es asiento de un tapón hueco de sello elástico o´ring.**"

"Asimismo, con las mejoras incorporadas, sobre dicha tapa, en correspondencia del asiento de la cabeza de cada tornillo de ajuste, **se conforma un tetón hueco de conformación acasquetado que se proyecta desde la cara interna de la misma y asienta en la citada cavidad superior de la correspondiente columna vertical alineada, presionando y expandiendo al referido tapón hueco de sello elástico contenido en dicha cavidad.**"

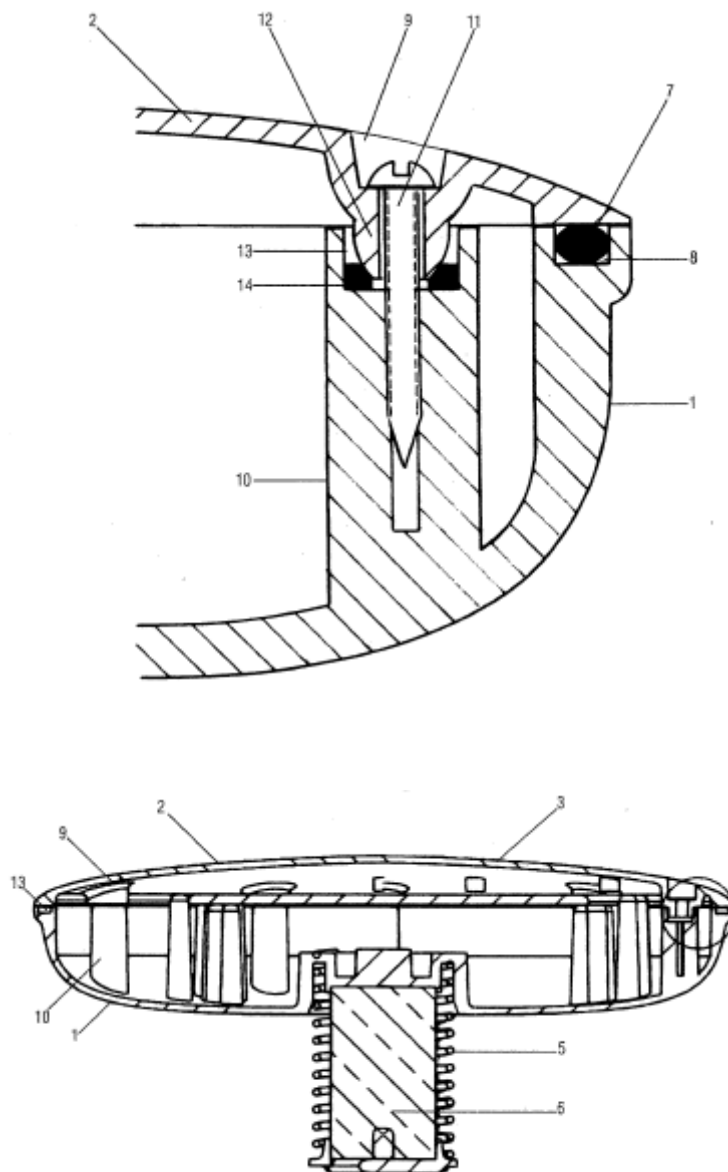
"En esta nueva realización, con la mejora incorporada, dicho tetón hueco, de conformación acasquetada, nace desde un escalón anular definido en una respectiva cavidad superior de la tapa que da asiento a la cabeza de cada tornillo de ajuste."

"La invención contempla que **la pared de cada tetón es acasquetada y decreciente hacia su extremo libre, de manera que a medida que cada tornillo genera el ajuste, dicho tetón presiona sobre cada tapón hueco de goma expandiéndolo y con ello favoreciendo al sello.**"

"Asimismo, la citada condición de conformar un tetón con una pared acasquetada, de sección decreciente que apoya sobre el pasaje del respectivo tornillo, con el ajuste se aumenta la presión de cierre, a la vez que se provoca que la pared de la cavidad ceda levemente aumentando aún más dicha acción de cierre."

"Se destaca especialmente, que **la presencia de los referidos tetones acasquetados que se apoyan sobre cada sello, aseguran que los mismos queden ocultos a la acción de la intemperie; el sol no le da de manera directa, de manera que la durabilidad efectiva de los mismos es sumamente mayor.**"

En las siguientes imágenes se aprecia cual es la mejora amparada bajo el modelo en cuestión:



Finalmente cabe señalar que las "reivindicaciones" definen a la invención, es decir, aquello que concretamente indica en qué consiste el invento y que

delimita el derecho exclusivo del inventor (cfm. Art., 22). A su vez la memoria descriptiva explica extensa y detalladamente el invento.

De esta manera y conforme lo expuesto precedentemente queda determinado específicamente cuál es el objeto de protección del modelo de utilidad Nro. AE106086B4, siendo el Sr. Maino el único que puede utilizar las mejoras cuya protección ha obtenido y además posee la facultad de excluir en el uso a quienes utilicen sin su autorización el modelo de utilidad en cuestión.

III. "PURIFICADOR de AGUA" marca "KUSHIRO"

En primer lugar merece señalarse que a fin de analizar si el "PURIFICADOR de AGUA" marca "KUSHIRO" se encuentra o no en infracción al modelo de utilidad Nro. AE106086B4 hemos contado con documentación que nos fuera remitida (OP201903022 of Kushiro Ionizer from Xiage-inspection report.doc) como así también una muestra de vuestro producto.

En tal sentido y luego de hacer un despiece del mismo, habiendo analizado sus componentes y el sistema de hermeticidad empelado podemos adelantar que en nuestra opinión el mismo **no se encuentra en infracción al modelo de utilidad Nro. AE106086B4**

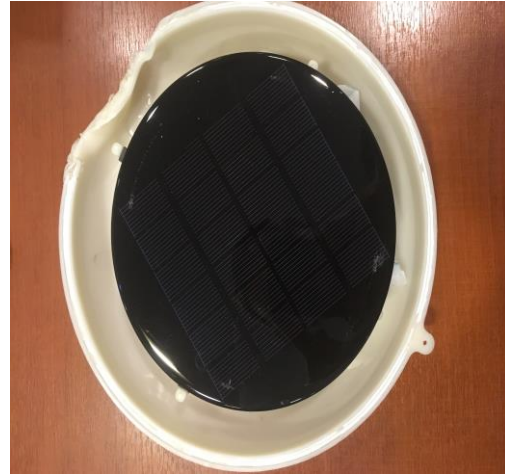
Y ello así en cuanto a que el **modelo de utilidad Nro. AE106086B4** parte de una premisa que es posible retirar y **recolocar la tapa sin perder la capacidad de hermeticidad del interior del producto.**

Por su parte la tapa del producto "PURIFICADOR de AGUA" Marca: "KUSHIRO", **está diseñada para no ser removida.** Es decir que de removerse la tapa, **el producto pierde hermeticidad y por ende pierde utilidad.**

De esta manera, tanto el sistema adoptado para unir la tapa con la carcasa como para brindarle hermeticidad al producto son DIFERENTES.

En tal sentido nótese que las reivindicaciones del **modelo de utilidad Nro. AE106086B4** hacen hincapié en la existencia de una junta elástica de sello (o ring) para optimizar la hermeticidad, como así también en un sistema de coronamiento de cavidades superiores con ciertas particularidades **para el ingreso de tornillos** de fijación los cuales permiten el acople de la tapa sobre la carcasa.

Por su parte la unión y hermeticidad de la tapa y la carcasa del producto "PURIFICADOR de AGUA" Marca: "KUSHIRO", **no se logra a través de una junta elástica ni tornillos sino a través de algún tipo de pegamento, aplicado por termofusión,** tal como se aprecia en las siguientes fotos:



En efecto, nótese en el producto "PURIFICADOR de AGUA" Marca: "KUSHIRO", **no contiene una junta elástica de sello (o´ring) cómo así tampoco tornillos para fijar la unión entre la tapa y la carcasa.**

Si bien se puede observar en la tapa transparente del producto algunas cavidades las mismas no tienen ninguna función en cuanto a la unión o hermeticidad.

De esta manera y siendo que el modelo de utilidad Nro. AE106086B4 protege exclusivamente una "nueva disposición de los sellos de hermetización que se utilizan para el asiento de la tapa sobre la carcasa y sobre cada uno de los tornillos de ajuste que se utilizan para fijar el montaje", las cuales **no se encuentran presentes en el "PURIFICADOR DE AGUA" Marca "KUSHIRO"** somos de la opinión que **vuestro producto no infringiría los derechos que emanan del mentado modelo de utilidad.**

III. Facultades del Titular de un Modelo de Utilidad:

Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto precedentemente a continuación analizaremos cuales son las facultades que posee el titular de un modelo de

utilidad frente a aquellas personas que podría entender se encuentran infringiendo sus derechos.

Y en este sentido, las acciones que podría adoptar el Sr. Maino o el titular de los derechos de explotación del modelo de utilidad Nro. AE106086B4 en eventual caso que vuestro producto efectivamente infringiera sus derechos, estarían encaminadas a obtener no solo un resarcimiento económico por la comercialización efectuada hasta ahora del producto "PURIFICADOR de AGUA" marca "KUSHIRO" sino también el pago de una regalía para su futura comercialización o bien el cese inmediato de la misma y la destrucción de los productos en infracción.

A su vez, debemos señalar que a los efectos de lograr no sólo acreditar el uso indebido de los productos en presunta infracción sino también el cese en su comercialización, es posible solicitar el dictado de una medida cautelar.

En efecto, nuestra Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, prevé en su art. 83 la posibilidad que el titular de los derechos de una patente y/o un modelo de utilidad solicite el dictado de medidas cautelares a fin de que se proceda a:

a) El secuestro de uno o más ejemplares de los objetos en infracción, o la descripción del procedimiento incriminado;

b) El inventario o el embargo de los objetos falsificados y de las máquinas especialmente destinadas a la fabricación de los productos o a la actuación del procedimiento incriminado.

Asimismo el Juez podrá ordenar medidas cautelares a fin de que:

1) Evitar se produzca la infracción de la patente y, en particular, para evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales, inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana;

2) Preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción

No obstante, para que el Juez ordene dichas medidas cautelares previamente deberá verificarse lo siguiente:

a.- Exista una razonable probabilidad de que la patente, si fuera impugnada de nulidad por el demandado, sea declarada válida;

b.- Se acredite sumariamente que cualquier retraso en conceder tales medidas causará un daño irreparable al titular;

c.- El daño que puede ser causado al titular excede el daño que el presunto infractor sufrirá en caso de que la medida sea erróneamente concedida; y

d.- Exista una probabilidad razonable de que se infrinja la patente.

La normativa establece además que, previamente a conceder la medida, el juez requerirá que un perito designado de oficio se expida sobre los puntos a) y d) en un plazo máximo de quince (15) días.

Es de señalar que rara vez el perito se expide en dicho plazo, toda vez que la complejidad de los temas a analizar le conllevan un mayor tiempo, por lo que a pedido del perito suele otorgarse prórrogas para presentar dicho informe.

A su vez, sólo en casos excepcionales los jueces podrán otorgar esas medidas **sin darle traslado al "presunto infractor"** para que tenga la posibilidad de expedirse sobre el informe del perito (puntos a y d).

La ley cita como ejemplo de excepcionalidad el riesgo demostrable de destrucción de pruebas

Tal como se puede apreciar el procedimiento establecido por nuestra ley de patentes de invención y modelos de utilidad para obtener una medida cautelar puede ser prolongado y hasta es posible que sea rechazado si es que no se acreditan los puntos a, b, c y d mencionados precedentemente.

Es por los motivos expuestos y especialmente a fin de que el presunto infractor no participe en el trámite previo en donde se define el dictado de una medida cautelar que impida la comercialización de un determinado producto como así también para no dilatar el dictado de la misma, los titulares de una patente de invención y/o de un modelo de utilidad tratan de evitar el procedimiento específicamente previsto en la ley de patentes de invención y modelos de utilidad.

En efecto, para evitar que se lleve a cabo el informe pericial y que del mismo se le dé traslado al presunto infractor el titular de una patente de invención y/o un modelo de utilidad funda su petición en función de lo dispuesto por el art. 50 del Acuerdo ADPIC. (o TRIPs según sus siglas en inglés)

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, es un acuerdo al cual Argentina adhirió, de manera tal que es legislación aplicable en nuestro país, faculta al juez a ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a: "evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual, y en particular evitar que las

mercaderías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquéllas...” [Art. 50 ap. A].

Según el mencionado convenio dichas medidas pueden ser ordenadas inaudita parte cuando exista fuerte probabilidad de que cualquier retraso cause un daño irreparable al titular o cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de las pruebas. El juez puede ordenar contracautela para proteger al demandado y evitar abusos.

Dada la gravedad de la medida, sólo será procedente en casos de evidente infracción y debiéndose demostrar fundadamente el peligro en la demora.

Quienes han solicitado el dictado de medidas cautelares con fundamento en el art. 50 del Acuerdo TRIPs, se han apoyado también en lo dispuesto por los art. 230 y 232 de nuestro código de procedimientos que establece:

Art. 230. - Podrá decretarse la prohibición de innovar en toda clase de juicio siempre que:

*1) El derecho fuere verosímil.
2) Existiere el peligro de que si se mantuviera o alterara, en su caso, la situación de hecho o de derecho, la modificación pudiera influir en la sentencia o convirtiera su ejecución en ineficaz o imposible.*

3) La cautela no pudiere obtenerse por medio de otra medida precautoria.

Art. 232. - Fuera de los casos previstos en los artículos precedentes, quien tuviere fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable podrá solicitar las medidas urgentes que, según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia.

*En definitiva, y no obstante que nuestra ley de patentes de invención y modelos de utilidad establece un procedimiento específico para el otorgamiento de medidas cautelares, el cual prevé sólo excepcionalmente que sea inaudita parte, es decir sin la participación del presunto infractor, el titulares de las patentes de invención y/o de modelos de utilidad **han intentado, con distinta suerte, el dictado de medidas evitando dicho procedimiento.***

En este sentido debemos señalar que si bien han habido diferentes fallos judiciales en donde dos de las tres salas de apelación han confirmado que para el dictado de una medida cautelar debe respetarse el procedimiento específicamente previsto por nuestra Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad (Salas I y II CCCF), la Sala III aún no ha manifestado su criterio, por lo que no podemos descartar el dictado de una cautelar que impida el uso de un producto cuestionado por violar un modelo de utilidad mientras se sustancia la cuestión de fondo (es decir si se infringe o no el modelo de utilidad del Sr. Laino).

Ante esta situación debería apelarse dicha resolución solicitando se suspendan los efectos de la medida cautelar decretada.

Sobre esta cuestión es dable recordar que conforme lo dispuesto por el art. 198 del Código Procesal Civil y Comercial, los recursos interpuestos contra medidas cautelares tendrán efecto devolutivo.

*Es decir que mientras la Cámara de Apelaciones analiza la procedencia o no de la cautelar recurrida **no se suspenden los efectos de la misma**, por lo que no podría utilizarse el producto cuestionado.*

No obstante, en algunas ocasiones el Juzgado de primera instancia al conceder el recurso de apelación lo ha hecho con efecto suspensivo contra la medida que ordenaba el cese de uso, solicitando la prestación de una caución real a quién desea continuar con la explotación. (La cual puede ser sustituida por un seguro de caución)

Ello implica que el supuesto infractor podrá continuar comercializando el producto cuestionado, mientras el titular de la patente tramita el dictado de la medida cautelar.

Como hemos dicho anteriormente tal proceso conlleva la designación y aceptación del perito; la elaboración del informe correspondiente; la respuesta del presunto infractor, el análisis del Sr. Juez de Primera Instancia sobre la procedencia de la cautelar, etc.

De esta manera, apelada la resolución que dictó la medida cautelar de recaer el expediente en las Salas I o II es probable que se encuadre el trámite dentro del procedimiento previsto específicamente por la ley de patentes de invención y modelos de utilidad, mientras que no es posible aún afirmar cual sería el criterio que podría adoptar la Sala III.

IV. Conclusión:

*En virtud de lo expuesto a lo largo del presente y tal como se expusiera en puntos precedentes somos de la opinión que vuestro producto "PURIFICADOR de AGUA" marca "KUSHIRO" **no infringiría los derechos del Sr. Maino que emanan del modelo de utilidad Nro. AE106086B4.***

Ahora bien, sobre el curso de acción a seguir con Mercado Libre, somos de la opinión de brindarles la información necesaria a fin de que puedan verificar la ausencia de fundamentos para impedir la comercialización de vuestro producto "PURIFICADOR de AGUA" marca "KUSHIRO" a través de su página web.

A su vez, intimar al Sr. Maino y/o Ecopas y/ Natural Power o a quién haya efectuado la denuncia ante Mercado Libre a fin de que cese en su accionar intimidatorio e injustificado haciéndolos responsables por los daños y perjuicios ocasionados.

Finalmente se debería analizar la posibilidad de iniciar acciones judiciales contra el Sr. Maino y/o Ecopas y/ Natural Power por los daños y perjuicios ocasionados por el lapso de tiempo en que se vieron imposibilitados de vender vuestro producto a través del portal Mercado Libre.

Quedamos a su entera disposición para cualquier aclaración o duda, sin más aprovecho la oportunidad para saludarlos muy atentamente,

Dr. Juan I. de la Colina
Estudio Lévy Guido & Lévy