

# **PATENTE DE INVENCION QUIMICA. DEMANDA DE PATERNIDAD DE INVENCION.**

Ley N° 19.039, artículos 68, 69 y 72; Artículos 10 y 191 inciso 3° del Código Orgánico de Tribunales; Artículos 24, 25 y 76 inciso 2° de la Constitución Política de la República.

<b>Patente Registrada</b>
Registro N° 49.736 “UN SISTEMA PARA LA CAPTURA Y REMOCION DE LA NEBLINA ACIDA DESDE UNA CELDA ELECTROLITICA, QUE POSEE UNA PLURALIDAD DE TECHOS FLEXIBLES ENTRE ANODO Y CATODO, Y QUE TIENEN UNA FORMA LONGITUDINALMENTE CONCAVA EN TODA SU EXTENSION, CERRAMIENTOS LATERALES DESMONTABLES CON PERFORACIONES UBICADAS SOBRE EL NIVEL DEL ELECTROLITO Y BAJO LOS TECHOS FLEXIBLES.”
<b>Demanda de Paternidad de Invencion. Tribunal de Propiedad Industrial fija la competencia.</b>
<b>Contienda de Competencia.</b>
<b>Principio de Inexcusabilidad y cumplimiento de una Sentencia Ejecutoriada dictada por un Tribunal Superior.</b>

Las sociedades INGENIERIA INDUSTRIAL SAME LIMITADA E INDUSTRIAL FIBROVENT, presentaron una demanda de paternidad de patente de invencion en servicios, respecto del Registro N° 49.736, cuyo titular actual es TECNOCOMPOSITIES S.A, fundada en los Artículos 68 y 69 de la Ley N° 19.039. Los demandantes sostienen que este registro fue solicitado originalmente por personas naturales con las que existia una relacion contractual, vulnerando los derechos contenidos en un acuerdo de confidencialidad en materia de propiedad industrial.

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial resolvió la petición señalando que no era competente para conocer de la materia y que la solicitud era improcedente, lo que motivó que los demandantes apelaran ante este Tribunal de Alzada.

La sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial, fija la competencia de INAPI en esta materia, indicando que quien debe conocer de cualquier reclamación relativa a la validez o efectos de los derechos de propiedad industrial es dicho órgano jurisdiccional, existiendo además un procedimiento reglado, que garantiza un debido proceso. Como consecuencia se resolvió que esa entidad es la “competente” para conocer de la demanda de paternidad y que este Tribunal sería el competente en segunda instancia. En el juicio,

también se consideró la posibilidad que fueran competentes los Tribunales Ordinarios de Justicia, vía demanda en juicio ordinario, alternativa que se descartó, dada la especialidad de la materia.

La misma sentencia señala que: “toda esta confusión debería dar origen a una contienda de competencia a resolverse conforme al artículo 191 inciso tercero del Código Orgánico de Tribunales”. Por otro lado, el fallo establece, que, en este caso, la competencia que posee este Tribunal, está limitada a lo que plantea el apelante en su recurso, quien ha pedido solamente que se revoque la resolución recurrida y que el INAPI conozca de su demanda.

La sentencia indica que INAPI, en tanto órgano jurisdiccional, no puede abstraerse del principio de Inexcusabilidad previsto y sancionado en los artículos 76 inciso segundo de la Constitución Política de la República y en el artículo 10 inciso segundo del Código Orgánico de Tribunales; y, por otro lado, en cuanto órgano administrativo, también le afecta el referido principio y su manifestación legal, contenida en los artículos 8° de la Ley N° 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado y 14 de la Ley N° 19.880 sobre Procedimiento Administrativo. De manera que, resolver a una petición como se hizo, indicando: “No ha lugar por improcedente”, implica el rechazo *ab initio* de la pretensión del administrado, lo que conlleva la abrogación de sus funciones, dejando al afectado por esta resolución sin acceso a la justicia. En consecuencia, para reparar esta situación se resolvió respecto de la acción presentada, en sustitución de lo proveído por INAPI, tener por interpuesta la demanda, ordenando su notificación. Con fecha uno de septiembre del año dos mil diecisiete, se decretó el cúmplase de la sentencia y se devolvieron los autos a Primera Instancia para que se resolviera conforme a lo resuelto.

Recibido los antecedentes, INAPI, sin dar curso a lo dictaminado por el Tribunal de Alzada, con fecha dos de enero del año dos mil dieciocho, resuelve que carece de la competencia necesaria para conocer de una demanda de paternidad de servicios, toda vez, en su opinión, no existe una disposición expresa en la Ley 19.039 que faculte a demandar la paternidad de una patente después de concedido el registro y, señala que: “carece de la potestad para cancelar un derecho de propiedad industrial con registro inscrito designando un nuevo titular, lo que en su opinión implica transgredir los artículos 24 y 25 de la Constitución Política del Estado”. Por lo que se declara incompetente para conocer de la demanda y declina su competencia para ante el propio Tribunal de Segunda Instancia, el cual como se indicó en el párrafo anterior, había resuelto con antelación quien era el Tribunal competente y quien debía dar curso a la demanda.

Devueltos los antecedentes, este Tribunal enfrentado a esta contingencia fue de opinión que se había vulnerado el principio de inexcusabilidad, dejando al demandante sin la posibilidad de impulsar una acción sustantiva reivindicatoria de su derecho. Ante esto, la opinión de los jueces de la instancia, fue que nos encontrábamos ante una contienda de competencia que debía ser resuelta por la Excelentísima Corte Suprema.

Enviados los autos a la Excelentísima Corte Suprema, se solicitó Informe a la Fiscalía Judicial Sra. Lya Cabello Abdala, quien, en su respuesta de 27 de febrero de 2018, concluye que la materia discutida fue resuelta por el Tribunal de Propiedad Industrial en la

oportunidad en que, resolviendo un recurso de apelación, da lugar a la tramitación de la demanda, ordenando al Director Nacional del Instituto de Propiedad Industrial cumplir lo resuelto. Por lo que, en su opinión no se está frente a una contienda de competencia, sino frente al cumplimiento de una sentencia dictada por un superior jerárquico, donde tribunal a quo, en este caso el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, se niega a cumplir lo resuelto en la sentencia de apelación, planteando una cuestión de competencia que no es procedente. La Sra. Fiscal concluye que no existe un real conflicto de competencia, por lo que corresponde, lisa y llanamente es que el Director Nacional del Instituto de Propiedad Industrial proceda a cumplir lo resuelto por el H. Tribunal de Propiedad Industrial, iniciando la tramitación del proceso, tal como le fue ordenado.

De este modo, por sentencia de fecha dieciocho de marzo del año dos mil dieciocho, la Excma. Corte Suprema, resuelve, en la línea de lo informado, que no existe conflicto o contienda de competencia de las que deba dirimir esa Excma. Corte, toda vez que la Litis sometida a su conocimiento: “sólo se refiere al cumplimiento de una sentencia ejecutoriada dictada por un Tribunal Superior, debiendo el Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, no inhabilitado que corresponda, dar estricto acatamiento a lo determinado por el Tribunal de Propiedad Industrial, en los términos que consignó la resolución que se individualizó y ordenó informar lo resuelto a ambos tribunales.”

Pronunciada por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros Milton Juica A., Carlos Künsemüller L., Lamberto Cisternas R., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O.

Rol TDPI 214-2018 VHR-JCGL-MAQ	ROL TDPI N° 214-2018 Excma. C.S. N° 2402-2018
-----------------------------------	--

AMTV