

## PATENTE DE INVENCION MECANICA. -

**Resolución de inadmisibilidad:** Artículo 18 bis e), 17 bis b) de la Ley N° 19.039 y artículos 18, y 21 de la Ley 19.880.

### **Solicitud de Patente**

Solicitud N° 1785-2011

Título: "MONTAJE ACCIONADOR DE UN TALADRO DE PERFORACION , QUE COMPRENDE; UNA CARCASA, UN CABEZAL POSTERIOR QUE TIENE AL MENOS UN PUERTO DE ESCAPE, UNA VÁLVULA DE RETENCION DE SUMINISTRO, UN VÁSTAGO DE VÁLVULA DE ESCAPE, UNA CÁMARA DE AVANCE, UNA BROCA, UNA CÁMARA DE RETORNO Y UN PISTÓN ENTRE LA CÁMARA DE AVANCE Y LA CÁMARA DE RETORNO"

**Pago de Impuesto Extemporáneo. Naturaleza de la resolución. Abandono**

**Desarchivable. Apelación Subsidiaria Inadmisibile.**

INAPI por resolución notificada con fecha dieciocho de mayo del año dos mil dieciséis, resolvió conceder la patente de invención solicitada en los autos ya individualizados, y posteriormente con fecha ocho de septiembre del año dos mil dieciséis, el Instituto resolvió: "Vista la falta de pago de los derechos finales dentro de plazo legal y habiéndose aceptado a registro esta solicitud bajo los apercibimientos de acuerdo al artículo 18 bis e) de la Ley 19.039, téngase por abandonada la presente solicitud y archívese".

El solicitante, CENTER ROCK INC., interpuso recurso de reposición con apelación subsidiaria, respecto de esta última resolución, fundado en el artículo 45 de la Ley N° 19.039 relacionado con el artículo 18 de la Ley N° 19.880 y acompañó copia del pago de los derechos finales. Como petición concreta solicitó que se procediera con el desarchivo de la solicitud de patente, que se tuviera por cumplida la exigencia del pago y acreditación de los derechos finales, y en definitiva se asignara número de registro a su solicitud de patente.

Después de la vista de la causa el TDPI por sentencia, de fecha veintiuno de abril del año dos mil diecisiete, se pronunció señalando que previo a entrar al conocimiento del asunto, debía zanjar una cuestión fundamental que decía relación con la competencia del Tribunal para resolver el asunto, y consideró que su competencia estaba fijada, en este caso, por el artículo 17 Bis B) de la Ley del ramo, que señala: "En contra de las resoluciones dictadas en primera instancia por el Jefe del Departamento, haya o no mediado oposición, procederá el recurso de apelación. El recurso de apelación se concederá en ambos efectos y procederá en contra de las resoluciones que tengan el carácter de definitivas o interlocutorias".

Seguidamente, este Tribunal procedió a analizar si la resolución recurrida tenía el carácter de definitiva o interlocutoria, teniendo en consideración la dualidad procedimental que caracteriza a la Ley 19.039. Así las cosas, no habiendo oposición en el expediente de autos resultó claro que se trataba de un procedimiento meramente administrativo,

caracterizado de manera general por nuestro legislador como: "La sucesión de actos o trámites vinculados entre sí, emanados de la Administración y, en su caso, de particulares interesados, que tiene por finalidad producir un acto administrativo de término. El procedimiento administrativo consta de las siguientes etapas: "iniciación, instrucción y finalización", según la definición establecida en el artículo 18 de la Ley N° 19.880. Que, el legislador de la propiedad industrial no reparó en la mencionada Ley N° 19.880, porque de ser así, debió haber hablado de "resolución de término" y no de "resolución definitiva"; sin embargo, es claro que quiso amalgamar en una sola expresión a la "sentencia definitiva", típica de lo jurisdiccional, con la Resolución de Término, que caracteriza al procedimiento administrativo. En consecuencia, el procedimiento administrativo terminó con la resolución definitiva o a más tardar cuando venció el plazo para efectuar el pago de los derechos finales, por lo que, a juicio de este Tribunal la "resolución definitiva" que es apelable en este procedimiento administrativo, es la que concedió la patente, sin poder apelarse conforme a la disposición del artículo 17 Bis B), antes citado, de ninguna de las resoluciones posteriores. Por otro lado a la resolución recurrida, es decir, aquella que dió cuenta de la falta de pago de los derechos finales dentro de plazo legal, teniendo por abandonada la solicitud y ordenando su archivo, tampoco puede conferírsele el carácter de "interlocutoria", puesto que ante la ausencia de esta categoría en el procedimiento administrativo, únicamente es posible fijar su contenido mirando lo establecido por el artículo 158 del Código de Procedimiento Civil, que señala: "Es sentencia interlocutoria la que falla un incidente del juicio, estableciendo derechos permanentes a favor de las partes, o resuelve sobre algún trámite que debe servir de base en el pronunciamiento de una sentencia definitiva o interlocutoria".

Por otro lado, el TDPI estimó que no resultaba aplicable en la especie, el instituto del "abandono desarchivable" que caracteriza a los procedimientos de patente, por cuánto éste sólo tiene lugar dentro del procedimiento, no una vez que el mismo se ha extinguido por la resolución que le pone término, otorgando el derecho solicitado por el interesado.

Por último, en lo referido al argumento de la recurrente en cuanto a que no constaría que la respectiva resolución se encontrara firme o ejecutoriada, el TDPI señaló que conforme lo preceptuado en el artículo 51 de la Ley 19.880, las resoluciones de concesión dictadas en procedimientos administrativos causan inmediata ejecutoriedad, a diferencia de aquellas dictadas en procedimientos contenciosos, las cuales requieren certificación de ejecutoria, lo que no resultaría aplicable en la especie, ya que entonces no nos encontraríamos en un acto regido por las normas del Derecho Administrativo sino que frente a un Derecho de Propiedad Industrial, regidos la propia Ley 19.039.

Como consecuencia el TDPI resolvió declarar inadmisibile por improcedente el recurso de apelación subsidiario interpuesto por el solicitante.

Respecto de esta resolución no se interpuso recurso de casación.

ROL TDPI N° 2646-2016  
VHRA, MAQ, AAP

AMTV