

PATENTE DE INVENCION QUIMICA.

Artículos 68, 69 y 72 de la Ley N° 19.039; Artículos 10 y 191 del Código Orgánico de Tribunales; Artículo 8° de la Ley N° 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado; Artículo 14 de la Ley N° 19.880 sobre Procedimiento Administrativo.

Solicitud de Patente
Solicitud N° 2451-07 Registro N° 49.736 Título: "UN SISTEMA PARA LA CAPTURA Y REMOCIÓN DE LA NEBLINA ACIDA DESDE UNA CELDA ELECTROLÍTICA, QUE POSEE UNA PLURALIDAD DE TECHOS FLEXIBLES ENTRE ÁNODO Y CÁTODO, Y QUE TIENEN UNA FORMA LONGITUDINALMENTE CÓNCAVA EN TODA SU EXTENSIÓN, CERRAMIENTOS LATERALES DESMONTABLES CON PERFORACIONES UBICADAS SOBRE EL NIVEL DEL ELECTROLITO Y BAJO LOS TECHOS FLEXIBLES."
Demanda de Paternidad de Invención
Invenciones de Servicio
Tribunal Competente
Principio de Inexcusabilidad

INGENIERÍA INDUSTRIAL SAME LIMITADA E INDUSTRIAL FIBROVENT, presentaron una demanda de paternidad de patente de invención en servicios respecto del Registro N° 49.736, cuyo titular actual es TECNOCOMPOSITIES S.A. Esta demanda en nuestra Ley se denomina "Invenciones en Servicio" y consiste en que el legislador entrega la titularidad de una invención –en sus efectos patrimoniales-, a la empresa que la desarrolla con sus medios e inversión y no a los empleados que participaron materialmente en el desarrollo de la misma. Sobre esta base y fundados en los Artículos 68 y 69 de la Ley N° 19.039, los demandantes sostienen que este Registro, que fue solicitado originalmente por los Sres. Fernando Penna Wittig y Cristián Villaseca Castro, actuaron en su petición como solicitantes e inventores, no obstante, la existencia de una relación laboral con las firmas demandantes y a pesar de un acuerdo de confidencialidad en materia de propiedad industrial, razón por la cual solicitan que se acoja su acción, declarando que el registro de autos les pertenece.

INAPI resuelve la petición con fecha primero de junio del dos mil dieciséis, señalando en lo considerativo que por aplicación de los 2° y 3° de la Ley N° 20.254 que crea el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial y 2° de la Ley N° 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado, no puede atribuirse una competencia que no posee, para conocer de este tipo de causas; no obstante, en lo resolutivo, concluye indicando: "No ha lugar, por improcedente".

INGENIERÍA INDUSTRIAL SAME LIMITADA E INDUSTRIAL FIBROVENT, recurrieron de apelación, respecto de esta última resolución, fundados en el Título IV “DE LAS INVENCIONES DE SERVICIOS”, específicamente en los artículos 68, 69 y 72 de la Ley 19.039. Como petición concreta solicitaron que se revoque la resolución recurrida que no dio lugar a la demanda de paternidad de patente interpuesta por su parte.

Por sentencia, de fecha cuatro de agosto del año dos mil diecisiete, el Tribunal de Propiedad Industrial, señala basado en artículo 17 de la Ley N° 19.039 y el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, que se puede deducir que la competencia para conocer de cualquier reclamación relativa a la validez o efectos de los derechos de propiedad industrial en general es atribuida al Sr. Director Nacional de INAPI, sumado al hecho que la Ley prevé un procedimiento reglado, que da garantía de un debido proceso y además, está diseñado asumiendo las particularidades de la propiedad industrial, con la previsión de una prueba pericial especializada. Como consecuencia, estos sentenciadores estimaron que esa entidad es la competente para conocer de la demanda de paternidad intentada en estos autos y este Tribunal sería el competente en segunda instancia. A mayor abundamiento, también podría pensarse que son competentes los Tribunales Ordinarios de Justicia, vía demanda en juicio ordinario, alternativa que estos sentenciadores de plano no compartieron.

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, debiendo plantearse el asunto por quien se entienda incompetente. Por otro lado la competencia que posee este Tribunal, está limitada por 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; en el mismo sentido, INAPI no se ha planteado como incompetente, sino que ha estimado que la petición es “improcedente”, afirmación, que bajo la misma normativa citada en la resolución de rechazo, es improcedente, puesto que, ya sea que se entienda al INAPI como Tribunal o como órgano administrativo, pesa sobre él la obligación de resolver cualquier petición que se le presente.

Estos sentenciadores expresaron que, no habiéndose planteado una contienda de competencia por INAPI, ni una cuestión de competencia por la parte, este Tribunal debe resolver dentro de los límites del recurso de apelación que fija los deslindes de su propia competencia. En ese orden de ideas, el INAPI en tanto tribunal, 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 “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 y más aún, sin conocer la motivación de esta decisión, en la medida que la resolución no se ajusta, en lo sustantivo, a la motivación que debería servirle de

fundamento contenida en lo considerativo de la misma. En otras palabras, siendo la argumentación contenida en lo considerativo de la resolución impugnada, directamente relacionada con la incompetencia, lo resolutivo debió sellar el destino de este razonamiento, declarando la incompetencia o planteando la contienda respectiva.

El TDPI ajustándose al contenido del recurso de apelación, a su petición y considerando a INAPI competente para conocer del asunto y como consecuencia resolvió revocar la resolución apelada y en su lugar declaró respecto de la acción presentada en autos “Por interpuesta la demanda, notifíquese”. Devolviendo los autos a primera instancia.

Respecto de esta resolución no se interpuso recurso de casación.

ROL TDPI N° 1456-2016
JCG, MAQ, EBM

AMTV