

## PATENTE DE INVENCION QUÍMICA

**Resolución de rechazo:** Artículos 18, 18 bis letra E), 39 y 49 de la Ley N° 19.039; artículo 53 de la Ley N° 19.880.

<b>Solicitud de Patente 201702195</b>	
Método para producir metano a partir de biomasa, incluyendo: hidropirolizar la biomasa; hidroconvertir el producto hidropirolizado con residuo carbonoso reducido; separar el agua líquida condensada y una mezcla gaseosa que comprende CO <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> y metano; e introducir al menos una porción de la mezcla gaseosa en un proceso de recuperación de hidrato de metano.	
<b>Solicitante:</b>	GAS TECHNOLOGY INSTITUTE
<b>INAPI declaración de caducidad</b> <b>Caducidad por no pago Segundo Decenio</b> <b>TDPI confirma parcialmente</b> <b>Recurso de invalidación del artículo 53 de la Ley N° 19.880</b> <b>Procedencia sin perjuicio del fondo</b>	

Con fecha treinta y uno de marzo del año dos mil veinte la sociedad Gas Technology Institute obtuvo el registro N° 59.291 de la patente: “Método para producir metano a partir de biomasa, incluyendo: hidropirolizar la biomasa; hidroconvertir el producto hidropirolizado con residuo carbonoso reducido; separar el agua líquida condensada y una mezcla gaseosa que comprende CO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub> y metano; e introducir al menos una porción de la mezcla gaseosa en un proceso de recuperación de hidrato de metano”. El registro se otorgó por veinte años a contar de su presentación internacional PCT el nueve de junio de dos mil once.

El titular pagó su primer decenio. Posteriormente el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, con fecha cuatro de mayo del dos mil veintidós, tuvo por caducado el registro con arreglo a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N° 19.039, previa notificación por estado diario de un aviso de vencimiento de pago de los derechos por su segundo decenio.

Con fecha treinta de junio del dos mil veintidós el titular presentó un escrito en que solicita se de curso progresivo a los autos y, en subsidio, requirió la invalidación del acto administrativo que declaraba la caducidad.

Por resolución del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, notificada con fecha doce de agosto de dos mil veintidós, se rechazó la presentación deducida en lo principal, argumentando que dar curso progresivo a los autos y continuar con un procedimiento administrativo que tuviera por finalidad emplazar al titular para que expusiera sus derechos, resultaba improcedente y contrario a la normativa vigente. El sentenciador además resolvió - respecto a la petición subsidiaria relativa a un recurso de invalidación contemplado en el artículo 53 de la Ley 19.880-, que no resultaba procedente al no existir mérito suficiente para configurar la existencia de un acto administrativo ilegal o contrario a derecho.

La solicitante interpuso un recurso de apelación, argumentando que el Conservador de Patentes carecía de las facultades necesarias para declarar la caducidad de un registro; que la caducidad administrativa sería la aplicable en materia de Propiedad Industrial y que las razones de su inactividad respecto del pago fueron provocadas por la pandemia global.

Después de la vista de la causa el Tribunal de Propiedad Industrial por sentencia notificada con fecha veintisiete de julio del año dos mil veintitrés, resolvió confirmar lo resuelto en primera instancia en lo referido a la caducidad del registro, señalando lo siguiente:

*Considerando cuarto: “Que, siendo entonces la caducidad una sanción que opera de pleno derecho y no requiere declaración, la actividad del INAPI, ya sea desplegada por su Directora o por un funcionario es meramente de orden y organización registral y no extintiva de derechos como alega la recurrente. Así las cosas, la resolución que ha sido dictada por el Conservador de Patentes no resulta extintiva de derechos como sostiene el apelante, sino que su derecho se extinguió por su propia inactividad de no pago en el plazo fijado ni dentro de los seis meses de gracia, por lo que no puede buscarse mejorar la posición del interesando, argumentando una pretendida falta de capacidad del funcionario o de un procedimiento viciado por falta de un debido proceso, donde éste no es procedente. “*

En lo que decía relación con la petición subsidiaria de la recurrente en que discute su derecho a requerir la invalidación en conformidad al artículo 53 de la Ley N° 19.880, los sentenciadores revocan parcialmente la resolución en cuanto a declarar inadmisibles la pretensión del recurrente por improcedente, toda vez que con ello se dejaba al actor sin la posibilidad de recurrir respecto del fondo, esto sin perjuicio de lo que se resolviera en definitiva.

Con estos antecedentes, se desestiman los fundamentos del recurso de apelación y se confirma la sentencia apelada en lo que se refiere a la declaración de caducidad del registro de patentes y se revoca sólo en aquella parte que no admitió a trámite el recurso de invalidación del artículo 53 de la Ley N° 19.880 por improcedente.

En contra de esta resolución, no se interpuso recurso de casación.

ROL TDPI N° 001315-2022  
MAQ CIM PFR

AMTV- MAF-.  
29-08-2023