

PATENTE DE INVENCION QUIMICA.-

Resolución de rechazo: artículo 8° y 18 BIS J) de la Ley N° 19.039.

Nulidad de Registro de patente Solicitud N° 550-95 Registro N° 47.766 Título: "PROCESO PARA REMOVER IMPUREZAS DE MAGNESIO Y CALCIO DESDE SALMUERAS CONCENTRADAS DE CLORURO DE LITIO SIN BORO, POR PRECIPITACION CON CAL A TEMPERATURA AMBIENTE EN UNA PRIMERA ETAPA Y CON SOLUCION DE ACIDO OXALICO A TEMPERATURA MAYOR QUE LA AMBIENTE EN UNA SEGUNDA ETAPA, HASTA NIVELES DE 10 ppm EN Mg Y 50 ppm EN Ca, O MENORES"
<p style="text-align: center;">Demanda de Nulidad de Patente.</p> <p style="text-align: center;">Abandono de la Demanda por No Pago de Honorarios Periciales.</p> <p style="text-align: center;">TDPI Confirma.</p> <p style="text-align: center;">Improcedencia del Examen Pericial.</p> <p style="text-align: center;">Oportunidad de Recurrir de la Improcedencia del Examen Pericial.</p> <p style="text-align: center;">Falta de Cesión de los Inventores.</p>

Con fecha veintidós de agosto del año dos mil diecisiete, doña Mabel Eugenia Coloma Álvarez, demandó la nulidad del registro de patente N° 47.766, de titularidad de la sociedad Cyprus Foote Mineral Company. Su acción se fundó en artículos 19 N° 23 inciso 1°; 24 inciso 1° y 2° y 25 inciso 3° de la Constitución Política de la República; artículo 583 del Código Civil; artículos 1, 2, 50 a) y c) de la Ley 19.039; artículos 3, 11 y 12 del Reglamento de la Ley 19.039 que corresponde al Decreto Supremo N° 236. La demandante reclamó la calidad de inventora de la patente cuestionada, toda vez en la oportunidad en que trabajó como analista químico en una empresa relacionada con la demandada, desarrolló su investigación, como uno de los inventores de la patente registrada, calidad que no se le reconoció al tiempo de tramitar la patente. Por lo tanto, fundamenta su acción en que dicho registro carece de la debida cesión de sus inventores, omisión que permite su invalidación.

Con estos antecedentes, se dio traslado a la demandada, y, además de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley 19.039, se fijaron los honorarios periciales, determinando un plazo de sesenta días hábiles para su pago, bajo el apercibimiento legal correspondiente. Posteriormente, el juicio de nulidad siguió su curso, Cyprus Foote Mineral Company contestó la demanda y se recibió la causa a prueba.

Sin perjuicio de lo anterior, con fecha veintisiete de marzo del año dos mil dieciocho, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, declaró abandonada la demanda de nulidad, por no haberse acreditado el pago pericial, encontrándose vencido el plazo para hacerlo, citando el artículo 8° de la Ley 19.039 y la Resolución Excenta N° 664 del doce de diciembre del dos mil once del mencionado Instituto.

En contra de lo resuelto, la demandante interpuso un recurso de apelación, e invocó en primer término, el acatamiento que debe hacer el Tribunal Ad Quem, del imperativo legal establecido en el artículo 1.683 del Código Civil y sugirió, se declarara de oficio la nulidad del registro de la patente de invención, por haber sido otorgada sin contar con la cesión de derechos de los inventores, y en particular la omisión de la cesión de la actora.

Por otro lado, la recurrente fundamentó su recurso en que no debió declararse el abandono, al no producirse el incumplimiento de una obligación procesal, toda vez que el pago del honorario pericial, está sujeto a la necesidad de decretar un examen pericial, que indique sobre qué informará el perito conforme a los puntos de prueba en particular; el sólo ejercicio de la acción de nulidad, no debiera generar a todo evento, la obligación de pagar un peritaje. En este caso particular, señala la recurrente: *“sería muy irregular requerir de un perito para leer el expediente, labor que más bien le corresponde al juez”*. Para la apelante, en este expediente no se está discutiendo si el invento cumple o no con los requisitos de patentabilidad del artículo 32 de la Ley, sino más bien si hay o no cesión de los inventores, aspecto de derecho que no es propio del análisis de un informe de peritos. Razón por la cual nunca se debió ordenar el pago de un honorario pericial.

Con estos antecedentes, luego de la vista de la causa el Tribunal de Propiedad Industrial resolvió que, tratándose de un plazo legal, establecido en el artículo 8° de la Ley 19.039, y una medida obligatoria conforme lo dispone el artículo 18 bis j) del mismo cuerpo normativo, estando contestes las partes en que no se efectuó el pago dentro del lapso fijado en la Ley, no cabía prorrogar este plazo por otras consideraciones, siendo procedente decretar el abandono.

Respecto a las alegaciones del recurrente en orden a que en esta causa la designación de un perito resultaba improcedente, se estimó que la demandante de nulidad no recurrió de la resolución pertinente, es decir, de aquella que le notificó el traslado y fijó los honorarios periciales, con su plazo y apercibimiento. Como consecuencia de ello, la oportunidad procesal para discutir era cuando se dictó la providencia respectiva, y no con posterioridad una vez decretado el abandono.

En lo referido a la nulidad de oficio, no se apreciaron antecedentes suficientes que permitieran al TDPI actuar de la forma requerida.

En contra de la resolución de rechazo, no se interpuso recurso de casación.

AMTV-MAF
15-05-2019

ROL TDPI N° 915-2018
PFR-MAQ-AAP