

PATENTE DE INVENCION QUIMICA.

Artículos 82 y 310 del Código de Procedimiento Civil; artículo 50 de la Ley N° 19.039; artículos 2.503, 2.515 y 2.518 del Código Civil

Patente Registrada
Solicitud N° 200702451 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
Inventiones de Servicio
Excepción de Prescripción
Interrupción de la Prescripción
INAPI Acoge Excepción de Prescripción
Adhesión a la Apelación en TDPI.
TDPI Revoca

INGENIERÍA INDUSTRIAL SAME LIMITADA E INDUSTRIAL FIBROVENT, con fecha veintisiete de abril del año dos mil dieciséis presentaron una demanda de paternidad de patente de invención respecto del Registro N° 49.736, del titular TECNOCOMPOSITIES S.A., conforme a los artículos 68 y 69 de la Ley N° 19.039.

Con fecha veintiséis de diciembre del dos mil dieciocho se notificó a la parte demandada, quien contestó interponiendo en primer termino una excepcion dilatoria de incompetencia absoluta, deduciendo una excepcion de prescripcion, contestando la demanda en forma subsidiaria.

INAPI con fecha tres de mayo del año dos mil diecinueve resuelve rechazar la excepción de incompetencia, al estar latamente ventilado y sanjado por la Excma. Corte Suprema. Respecto a la excepcion de prescripción, la acoge, al estimar que había operado

la prescripción extintiva de la acción de paternidad de acuerdo a lo establecido en los artículos 82 del Código de Procedimiento Civil, artículo 50 de la Ley N° 19.039 y los artículos 2.503, 2.515 y 2.518 del Código Civil.

Las demandantes recurrieron de apelación, argumentando que la resolución apelada era errónea e ilegal, dado que la sola interposición de la demanda produciría la interrupción civil de la prescripción, citando como fundamento los fallos de la Ilustrísima Corte Suprema causa Rol 6900-2015 y 3729-2017. A su vez, en segunda instancia el demandado se adhirió a la apelación, en la parte que rechazó la excepción de incompetencia absoluta, señalando que los motivos invocados eran distintos a los ventilados en forma previa, argumentando que la demanda de paternidad se basaba en un supuesto incumplimiento contractual, cuyo conocimiento y fallo corresponde a los tribunales ordinarios de justicia, conforme al artículo 5° del Código Orgánico de Tribunales.

Por sentencia, notificada con fecha catorce de julio del dos mil veintiuno del Tribunal de Propiedad Industrial, se resolvió revocar parcialmente la sentencia de primera instancia, dejando la resolución de la excepción de prescripción opuesta para la sentencia definitiva, teniendo por contestada la demanda, confirmando el rechazo de la excepción de incompetencia absoluta.

En lo referido a la excepción de prescripción, los sentenciadores destacaron que se trata de la primera demanda de Invención de Servicios que consigue encontrar un tribunal competente, luego de un extenso litigio con el único fin de obtener una sede jurisdiccional, por lo que no se puede dudar de la voluntad del actor de impulsar la Litis. Además, se consideró que la jurisprudencia no ha sido definitiva sobre el momento en que debió notificarse la demanda para hacer efectiva la interrupción, según previene el artículo 2.503 N° 1 del Código Civil, tal como citó la recurrente fundada en la sentencia de la Ilustrísima Corte Suprema Rol 6900-2015.

Los sentenciadores señalan:

“Que, tratándose de una Invención de Servicios, no está resuelto por la jurisprudencia si corresponde aplicar la norma de prescripción del artículo 50 inciso segundo de la Ley N° 19.039, o el artículo 2.515 del Código Civil, tal como da cuenta la propia demandada al interponer la excepción de prescripción y el INAPI al resolver el asunto sub lite. Ahora bien, siendo efectivo que potencialmente estas dos normas podrían ser aplicables, no puede dejar de pensarse que también pudiese ser aplicable una prescripción extraordinaria conforme al Código Civil, para lo cual, ser requerirá entrar al fondo analizando la buena o mala fe del demandado; y, CUARTO: Que, en el mismo sentido anterior, también se ha discutido, sin que haya hasta la fecha claridad si el momento desde el que debe contar la prescripción es el período de oposición o el otorgamiento del registro, asunto sobre el que también corresponde un análisis detallado y con toda la prueba rendida.”

Por último, el TDPI concluyó que existe la necesidad de elementos probatorios para resolver, fundado en el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil. Al no ser posible resolver lo debatido con independencia del debate de fondo y de su respectiva prueba.

Con estos antecedentes, el sentenciador resolvió desestimar los fundamentos del recurso de apelación y revocar parcialmente la sentencia apelada en el sentido que se deja la resolución de la excepción de prescripción opuesta para la sentencia definitiva, se tiene por contestada la acción y se mantiene el rechazo de la adhesión a la apelación presentada por el demandado de autos.

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

ROL TDPI N° 1346-2019
JCG-MAQ-CIM

AMTV- MAF-.
20-09-2021