

## **PATENTE DE INVENCION MECÁNICA.**

**Resolución de rechazo:** Artículo 12 del Código Civil; Artículo 18 bis G, bis J, bis K de la Ley N° 19.039; Artículo 767 del Código de Procedimiento Civil.

**Registro de Patente 53.351**

Solicitud N° 201200932

Título: "CUCHARON Y TAMBOR DE FRENADO PARA UNA EXCAVADORA DE MINERIA, INCLUYE UN CUCHARON Y UNA PUERTA ACOPLADA EN FORMA ROTATORIA AL CUERPO DEL CUCHARON, EL TAMBOR COMPRENDE UNA CARCASA CON UNA PARED INTERNA, UN EJE ACOPLADO EN FORMA ROTATORIA A LA CUBIERTA, UNA PALETA COLOCADA DENTRO DE LA CAMARA, UNA DAMA O PARED POSICIONADA Y UNA PRIMERA Y SEGUNDA VALVULA."

**Juicio de Nulidad.**

**Limitación del Pliego de Reivindicaciones.**

**Impedimento de renuncia parcial a un pliego inscrito.**

**Recurso de Hecho Acogido TDPI.**

**Naturaleza de la Resolución Apelada.**

**Inapi Rechaza Limitación Pliego de Reivindicaciones.**

**TDPI Confirma.**

**Casación Inadmisible.**

Con fecha quince de noviembre del año dos mil dieciséis, JOY GLOBAL SURFACE MINING INC. inscribió en el Registro del Instituto Nacional de Propiedad Industrial una patente para proteger "UN CUCHARON Y TAMBOR DE FRENADO PARA UNA EXCAVADORA DE MINERIA, INCLUYE UN CUCHARON Y UNA PUERTA ACOPLADA EN FORMA ROTATORIA AL CUERPO DEL CUCHARON, EL TAMBOR COMPRENDE UNA CARCASA CON UNA PARED INTERNA, UN EJE ACOPLADO EN FORMA ROTATORIA A LA CUBIERTA, UNA PALETA COLOCADA DENTRO DE LA CAMARA, UNA DAMA O PARED POSICIONADA Y UNA PRIMERA Y SEGUNDA VALVULA" bajo el N° de Registro 53.351.

El mencionado registro fue demandado de nulidad con fecha veintiséis de noviembre del año dos mil dieciocho por la empresa MINETEC S.A. por las causales

establecidas en el Art. 50 (b) y (c) de la Ley 19.039. Durante el proceso, después de evacuado el informe pericial, el demandado presentó una limitación a su pliego de reivindicaciones, citando el artículo 12 del Código Civil y el artículo 45 del Reglamento de la Ley del ramo.

Por resolución de INAPI, de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil veinte, se rechazó la limitación considerando lo dispuesto en el artículo 18 bis g), bis j), bis k) de la Ley del ramo, al estimar que el ámbito de discusión de juicio de nulidad quedaba fijado por las consideraciones de hecho y de derecho formuladas en la demanda y su contestación, por lo que no era posible autorizar que el titular de un registro modificara el pliego de una patente impugnada, teniendo en cuenta además que dada la naturaleza técnico jurídica de la materia en discusión, sería necesario someter los antecedentes del registro a un nuevo examen pericial.

La demandado JOY GLOBAL SURFACE MINING INC., recurre al Tribunal de alzada citando el artículo 12 del Código Civil, calificando la limitación del pliego como un acto unilateral, independiente que reporta un beneficio para terceros, incluyendo al propio demandante de nulidad, en la medida que pone de manera anticipada a disposición del público parte de su derecho sobre la patente. El Instituto Nacional de Propiedad Industrial, declaró inadmisibile el recurso de apelación, por considerar que la resolución impugnada no era de aquellas susceptibles del recurso de apelación. Por su parte, el Tribunal de Propiedad Industrial, pronunciándose sobre la admisibilidad vía recurso de hecho, acoge la acción, declarando la procedencia de la apelación al considerando que la resolución recurrida revestía el carácter de una sentencia interlocutoria.

Luego de admitir a trámite de la apelación por sentencia de fecha diecinueve de agosto del año dos mil veintiuno, el TDPI desestimó los fundamentos del recurso y confirmó la resolución de primera instancia, negando la limitación al pliego de reivindicaciones, contrariando el argumento basado en la aplicación del artículo 12 del Código Civil, haciendo presente que en el contexto de una acción de nulidad, la renuncia únicamente era procedente en la medida que implicaba una declinación íntegra del derecho sobre la patente inscrita, en todo el pliego de reivindicaciones concedido.

En su fallo los sentenciadores hacen presente que una patente no es un derecho que recae sobre una esencia física reconocible, para el resolutor la patente considera un derecho sobre una idea abstracta, una creación del intelecto humano, perfilada y delimitada por el pliego de reivindicaciones, declarando la imposibilidad de renunciar parcialmente a esta propiedad sin alterar el derecho en sí mismo.

En contra de esta resolución, el apelante interpuso un recurso de casación en el fondo para ante la Ilustrísima Corte Suprema, argumentando que el sentenciador de segunda instancia incurrió en infracción de ley lo que influiría en lo dispositivo del fallo fundado en los artículos 767, 770 del Código de Procedimiento Civil; Artículos 1, 3, 17 bis b) de la Ley 19.039 y artículo 3 de la Ley 20.254, artículo 12 del Código Civil y demás normas legales pertinentes y reglamentarias aplicables en la especie.

Por sentencia de fecha veinte de enero de dos mil veintidós la Ilustrísima Corte Suprema declaró inadmisibile el recurso de casación señalando que la resolución recurrida no se encuadra dentro de los requisitos establecidos en el artículo 767 del Código de

Procedimiento Civil, que dispone que tal recurso sólo cabe contra sentencias definitivas inapelables y contra sentencias interlocutorias cuando ponen término al juicio o hacen imposible su continuación, dictadas en este caso por el Tribunal de Propiedad Intelectual, siempre que hayan pronunciado con infracción de ley y este quebrantamiento haya influido substancialmente en lo dispositivo de la sentencia, lo que no ocurre en el caso de marras.

ROL TDPI N° 000600-2021  
JCG-PFR-MAQ

AMTV- MAF-.  
28-03-2022