

PATENTE DE INVENCION

Demanda de nulidad: artículos 50, letras b) y c), de la Ley de Propiedad Industrial.

Solicitud de patente
Solicitud N° 1963-2015 Registro N° 44.656 Título: sistema autónomo de succión y filtrado de borras desde celdas electrolíticas, compuesto por Manifold de succión y recirculación, visor de succión, sistemas de bombeo, separación y control, contenedor de sólidos y proceso de limpieza que lo utiliza y que permite limpiar dichas celdas sin interrumpir el proceso y ahorrar electrolito.
Acoge excepción de prescripción. TDPI confirma.

La resolución de INAPI, notificada con fecha cinco de junio del año dos mil quince, rechazó la demanda de nulidad, que había sido fundada en el artículo 50, letras b) y c), de la Ley de Propiedad Industrial, aduciendo la aplicación de las normas sobre nulidad absoluta (artículos 1682 y 1683 del Código Civil), por cuanto la demandada hizo valer la excepción de prescripción de la acción de nulidad (relativa), hecha valer por el demandado, cuestión que era de previo y especial pronunciamiento.

En efecto, la patente de invención impugnada había sido concedida con fecha nueve de abril del año dos mil nueve, Registro N° 44.656, y la demanda de nulidad fue notificada con fecha veintiocho de enero del año dos mil quince, es decir, luego de transcurridos 5 años, 9 meses y 20 días, por lo que no había operado la interrupción de la prescripción, sino la prescripción extintiva de la acción de nulidad, en virtud de lo cual procedía acoger la excepción interpuesta en lo principal de fojas 231.

A esta decisión se arribó, pese a las alegaciones hechas valer por el demandante a fojas 252, con fecha veinticuatro de abril de dos mil quince, oportunidad en la que acompañó la opinión legal de un prestigioso abogado en el cual se señalaba que las causales de nulidad establecidas en el artículo 50 de la Ley de Propiedad Industrial tenían un fuerte componente de protección del interés público, de modo que si su otorgamiento se ha basado en informes periciales deficientes o erróneos, procediendo su nulidad, pues las normas de patentabilidad son de Derecho Público. En consecuencia, la patente sería nula en términos del artículo 7° de la Constitución Política de la República, nulidad que no prescribe ni es saneable, debiendo centrarse la discusión en este punto, obligando a un análisis más profundo, por lo que debía postergarse la decisión de la materia discutida para sentencia definitiva.

Sin embargo, la decisión del INAPI se fundamentó en lo dispuesto en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil que define lo que debe entenderse por “incidente” y que en el caso de la excepción de prescripción éste es uno de especial y previo pronunciamiento, de modo que sin su resolución no podía continuarse la tramitación de la causa principal, y que tanto la doctrina como la jurisprudencia señalaban que tenían el carácter de incidentes

de previo y especial pronunciamiento los relativos a la nulidad de las actuaciones y las resoluciones, así como todos los que se referían a presupuestos procesales.

Asimismo, señaló que había de tenerse en cuenta el principio de economía procedimental, establecido en el artículo 9° de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, en cuanto busca que el proceso se desarrolle sin errores desde el inicio para evitar costos innecesarios, tanto al Estado como a las partes afectadas, por lo que procedía que dicho Tribunal evaluara el carácter o no de incidente de previo y especial pronunciamiento al incidente promovido en autos por la demandada. Y a este respecto, tuvo en consideración lo previamente señalado y la importancia de despejar la incertidumbre sobre la validez de la acción de nulidad interpuesta en autos, resolviendo que la cuestión debatida tenía el carácter de incidente de previo y especial pronunciamiento y, por lo tanto, sin su previa resolución no podía continuar tramitándose la causa principal.

Por último, el INAPI señaló que el legislador, en materia de propiedad industrial, contemplaba expresamente normas que conferían al trascurso del tiempo efectos jurídicos, cuyo objeto era poner término a los estados inciertos, fijando un plazo para impetrar algún derecho o ejercer una acción, transcurrido el cual ya no podía ponerse en marcha mecanismos jurisdiccionales o administrativos tendientes a exigir su reconocimiento o cumplimiento; y que en el contexto antes referido, el inciso 2° del artículo 50 de la Ley 19.039, sobre Propiedad Industrial establecía expresamente que: *“La acción de nulidad de una patente de invención prescribirá en el término de cinco años, contado desde el registro de la misma.”* En consecuencia, establecida norma expresa del artículo 50, inciso 2°, de la Ley 19.039 en materia de prescripción de la acción de nulidad, no resultaban aplicables en la especie los artículos 1682 y 1683 del Código Civil, por lo que procedía desestimar tal alegación del demandante de nulidad. Además, la notificación legal de la demanda fue practicada con fecha veintiocho de enero de dos mil quince, y el registro de autos data del nueve de abril de dos mil nueve, por lo que la notificación legal de la demanda, requisito para que opere la interrupción civil de la prescripción (artículos 2518 y 2503 del Código Civil) no se había dado en la especie, habiendo operado la prescripción extintiva de la acción de nulidad.

El TDPI, conociendo en alzada, desestimó el recurso de apelación, confirmando la resolución recurrida.

En efecto, señaló respecto de la nulidad absoluta que ésta no era aplicable a la luz de lo señalado por el artículo 4° del Código Civil, en virtud del cual las normas especiales se aplicaban con preferencia a las de dicho Código y que la materia en cuestión estaba regulada en ley especial, la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, donde se encontraban las normas sobre nulidad (párrafo 5° del Título I), siendo en particular de interés el artículo 50, del párrafo I del Título III de la misma Ley. Además, indicó que debía considerarse lo dispuesto en el artículo 3° del Código de Procedimiento Civil, respecto de la aplicación del procedimiento ordinario en todas las gestiones, trámites y actuaciones que no estuvieran sometidos a una regla especial diversa, cualquiera que sea su naturaleza; pero que en este caso no podía aplicarse la nulidad de derecho público, respecto de lo cual no realizó mayores razonamientos en relación con lo argumentado por la recurrente, puesto que no era de la competencia del Juez de primer grado ni de este Tribunal de Alzada el pronunciarse sobre estas materias. Agregó que tanto la jurisprudencia como la doctrina han sostenido de manera sistemática que la competencia para conocer acciones de nulidad de derecho público la poseen los tribunales ordinarios de justicia.

Dicho lo anterior, determinó que para resolver el presente asunto era necesario establecer en forma previa la procedencia de la referida prescripción, para lo cual resultaba necesario dilucidar el régimen jurídico que regía esta materia, siendo claro y determinante que se regía por las normas de la Ley N° 19.039, y que el plazo de prescripción se encontraba indicado en la misma Ley, conforme lo preceptúa expresamente el inciso final del artículo 50 de la Ley del ramo, es decir, cinco años contados desde la concesión del registro de la patente.

Asimismo, recordó que la imprescriptibilidad es una situación de excepción que requiere de Ley expresa, y que la prescripción extintiva se interrumpe mediante demanda judicial legalmente notificada, circunstancia que no se dio en el caso en estudio, según lo dispone el artículo 2518, inciso 3°, en relación con el artículo 2503 inciso 2°, N° 1 del Código Civil y de conformidad con el significado que proviene del artículo 18 bis G de la Ley de Propiedad Industrial y, por regla general, del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil.

Finalmente, señaló que la interrupción civil también resultaba excepcional, de modo que de haberse querido así por el legislador, se habría señalado expresamente y que, sobre el particular, no constaba que hubiese concurrido en este caso ninguna de las situaciones de interrupción señaladas en el artículo 2502 del Código Civil, quedando claro que la demanda se había notificado luego de haber transcurrido cinco años, nueve meses y veinte días desde la fecha de otorgamiento de la patente de invención impugnada.

RQB – MAF

ROL TDPI N° 1584-2014

TCHW – VHR – RPB